

BRUKSPLIKT FOR VAREMERKER

Særlig om innholdet i kravet til reell bruk

Kandidatnr: 263

Veileder: Are Stenvik

Leveringsfrist: 25.04.2003

Til sammen 17.580 ord

14.05.2003

Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	1
1.1	PROBLEMSTILLING	1
1.2	VAREMERKEBERGREPET	2
1.3	BAKGRUNN	3
1.3.1	BEGRUNNELSE	3
2	RETTSKILDER	5
3	OVERSIKT OVER INNHOLDET AV BRUKSPLIKTBESTEMMELSEN	7
3.1	NÆRMERE OM BRUKSPLIKTEN	7
3.2	FEMÅRSFRISTEN	9
3.3	RETTSVIRKNINGER	10
4	BEGREPET <i>REELL BRUK</i>	12
4.1	TOLKINGSALTERNATIVER	13
4.2	VURDERINGSTEMAER	15
5	GEOGRAFISK UTBREDELSE	19
5.1	HVILKET TERRITORIUM	19
5.2	HVOR STOR DEL AV TERRORIET	23
6	TID FOR BRUKEN	25
7	VOLUMMESSIG OMFANG AV BRUKEN	28
7.1	GRENSEN MOT MINIMAL BRUK	28
7.2	BETYDNINGEN AV VARENS ART	31
7.3	BEGRENSET BRUK AV SÆRLIGE ÅRSAKER	33

8 MÅTEN MERKET ER BRUKT PÅ 34

8.1 MEDIUM 34

8.1.1 BRUK PÅ VAREN ELLER PÅ ANNET MARKEDSFØRINGSMATERIELL 35

8.1.2 MUNTILIG OMTALE 37

8.2 UTFORMING 38

8.2.1 TILFØYELSER AV ANDRE ELEMENTER 40

8.2.1.1 Ordmerke brukt som figurmerke 40

8.2.1.2 Tilføyelse av et annet ordelement 43

8.2.2 FAKTISK ENDRING AV MERKET 45

8.3 BRUK SOM NATURLIG VAREKJENNETEGN 51

9 KRAV TIL KOMMERSIELL KARAKTER 56

9.1 FORBEREDELSESHANDLINGER 56

9.2 PASSIV BRUK 60

10 AVSLUTNING 63

10.1 BEGRENSENINGER I OPPGAVEN 64

11 LITTERATURLISTE 66

11.1 BØKER 66

11.2 ARTIKLER 66

11.3 RETTSAVGJØRELSE 67

11.3.1 NORSKE 67

11.3.2 NORDISKE 68

11.3.3 ANDRE UTENLANDSKE 69

11.3.4 EF-DOMSTOLEN OG FØRSTE INSTANS DOMSTOLEN 70

11.4 ADMINISTRATIVE AVGJØRELSE FRA OHIM 70

11.4.1 OPPOSITION DIVISION 70

11.4.2 BOARD OF APPEAL 70

11.5 LOVREGISTRE 71

11.6 DIREKTIVER, FORORDNINGER OG KONVENSJONER 71

11.7 FORARBEIDER 72

11.8 ANDRE KILDER 73

1 Innledning

Med *bruksplikt* forstås at en varemerkeregistrering helt eller delvis kan slettes hvis det ikke er gjort *reell bruk* av varemerket her i landet i en sammenhengende periode på 5 år i tiden etter registreringsdagen.¹ Dette følger av hovedregelen i varemerkeloven² (heretter vml.) § 25a første ledd første punktum, jfr. tredje ledd, og tolkingen av denne.

Vml. § 25a første ledd første punktum lyder som følger:

”Har innehaveren av et registrert varemerke ikke innen fem år fra registreringsdagen tatt merket i *bruk* her i riket for de varer det er registrert for, eller har bruken være avbrutt i fem år i sammenheng, kan registreringen slettes ved dom, med mindre det foreligger rimelig grunn for unnlåtelsen.” (min uth.)

1.1 Problemstilling

I det følgende skal det redegjøres for innholdet i bruksplikten for registrerte varemerker etter norsk rett, på bakgrunn av europeisk rettsstilstand.

Oppgaven vil særlig behandle spørsmålet om hva som ligger i kravet til *reell bruk*. Sentrale problemstillinger i den forbindelse er hvilke mulige *tolkingsalternativer* som finnes og hvilke *vurderingstemaer* som er relevante. Videre er spørsmålet hvor strengt kravene til bruken skal praktiseres og hvilke omstendigheter som påvirker denne vurderingen.

Problemstillingene er interessante fordi brukspliktbestemmelsen er relativt ny i norsk varemerkelovgivning, og rettsstilstanden på dette punktet fremdeles er nokså uavklart per dags dato.

¹ Se Ot.prp. nr. 72 (1991-92) s. 54 hvor det heter at: ”Bruksplikten innebærer at registreringen av et varemerke kan oppheves dersom merket ikke har vært brukt på fem år.”

² Lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4

I oppgaven vil jeg sette fokus på *sentrale materielle spørsmål* knyttet til begrepet ”bruk” i brukspliktbestemmelsen i vml. § 25a.

Av hensyn til omfanget har det imidlertid ikke vært mulig å gå inn på alle sider av brukspliktregelen. Jeg vil ikke drøfte problemstillinger vedrørende *rimelig grunn for unnlatt bruk, delvis slettelse* eller *velkjente varemerkers stilling*.³ Heller ikke vil jeg behandle *bevismessige* eller andre *prosessuelle*⁴ spørsmål i tilknytning til bruksplikten eller gå inn på noen vurdering av reglenes *hensiktsmessighet*. Videre avgrenser jeg mot spørsmål om bruksplikt med hensyn til *innarbeidede*⁵ merker, ettersom disse etter varemerkelovens ordlyd ikke faller inn under brukspliktbestemmelsen.

1.2 Varemerkebergrepet

Et *varemerke* kan defineres som et kjennetegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester. Dette følger av vml. § 1 annet ledd. Merket må med andre ord være distinktivt. Grovt sagt gir en varemerkeregistrering innehaveren en *enerett* som hindrer andre i å benytte et likt eller til forveksling likt tegn i næringsvirksomhet for lignende varer og tjenester.⁶

Opprinnelig var hensikten med varemerkebruk å angi produktenes *kommersielle opprinnelse*.⁷ Selv om varemerkene i dag har fått en utvidet funksjon, blant annet i forbindelse med lisensiering, er dette fremdeles ansett å være dets hovedfunksjon. Dette er uttrykt eksplisitt i direktivets fortale:⁸

”Det registrerte varemerket gir et vern som særlig har til oppgave å garantere at varemerket fungerer som angivelse av *opprinnelse*...” (min uth.)

³ Se Lindgreen, NIR 2002, s. 129-135, *Dansk dom om brugsplikt og velkendte mærker*, jfr. UfR 2001.2094SH (HOME).

⁴ I denne sammenheng tenker jeg spesielt på forslaget om administrativ slettelse grunnet ikke-bruk, jfr. NOU 2001:8, s. 40-45.

⁵ Jfr. vml. § 2.

⁶ Jfr. vml. § 4 første ledd jfr. § 1 første ledd. Se også Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 229 flg.

⁷ Se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 6-8.

⁸ 89/104/EØF, Fortalen, tiende betraktning.

1.3 Bakgrunn

Bestemmelsen i vml. § 25a kom inn i den norske varemerkeloven ved lov av 27. november 1992⁹ som følge av våre forpliktelser i henhold til EØS-avtalen og kravet til gjennomføring av Varemerkedirektivet av 1988 (89/104/EØF), heretter kalt *direktivet*. Tilsvarende bestemmelser finnes i direktivets artikkel 10, artikkel 12 nr. 1 og delvis artikkel 13.¹⁰ Brukspliktreglene er videre i tråd med Pariskonvensjonens artikkel 5 C nr. 1¹¹ som uttrykker landenes ønske om at registrerte varemerker må brukes.¹²

Reglene trådte i kraft i Norge ved EØS-avtalens ikrafttredelse 01.01.1994.¹³ Unnlatt bruk ble aktuelt som slettellesgrunn først fem år etter dette, nemlig 01.01.1999.¹⁴ De fleste Europeiske land hadde en form for bruksplikt før det ble innført i Norge.¹⁵ Rekkevidden av bruksplikten har variert noe fra land til land,¹⁶ men innen EØS er disse reglene nå harmonisert gjennom direktivet. Brukspliktregler ble innført i Sverige allerede i 1960, og disse ble endret i tråd med direktivet med lovendring fra 01.01.1993.¹⁷ Den tilsvarende danske brukspliktregelen trådte i kraft 01.01.1992.¹⁸

1.3.1 Begrunnelse

Det følger av de norske forarbeidene¹⁹ at brukspliktbestemmelsen har til hensikt å:

⁹ Lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen av 27. november 1992 nr. 113

¹⁰ Jfr. Ot.prp. nr. 72 (1991-92) s. 81.

¹¹ ”Dersom et land har bruksplikt for registrerte varemerker, skal registreringen ikke kunne oppheves før etter rimelig tid, og bare dersom innehaveren ikke har gyldig grunn for unnlattelse av å bruke merket.”

¹² Se Levin, *Noveller i varumärkesrätt*, s. 44.

¹³ Jfr. lov av 27. november 1992 nr. 113, II nr. 2 tredje ledd.

¹⁴ Se NOU 2001:8 s. 41.

¹⁵ Se Levin, *Noveller i varumärkesrätt*, s. 41 flg., særlig fotnote 20 på s. 43 med henvisning til AIPPI Annuaire for oversikt over løsninger i forskjellige land fra før direktivet.

¹⁶ Som illustrasjon på et ytterpunkt kan nevnes at i USA er bruk en forutsetning for registrering at merket. ”Bona fide intent to use” må vises allerede på søknadsstadiet, jfr. Section 8, U.S. Trademark Act.

¹⁷ Se SOU 1958:10 s. 180 og prop. 1960:167 s. 149.

¹⁸ Se Koktvedgaard og Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med innledning og kommentarer*, s. 26.

¹⁹ Ot.prp. nr. 72 (1991-92) s. 54.

”... begrense omfanget av registrerte varemerker som ikke brukes, og på den måten både bidra til at det blir større rom for nye merker og til å redusere muligheten for varemerkekonflikter.”

Dette harmonerer med formålet med bruksplikten i henhold til direktivets forale, åttende betraktning, som i norsk oversettelse lyder:²⁰

”For å redusere det samlede antall registrerte og vernede varemerker i Fellesskapet og følgelig antall konflikter som kan oppstå dem imellom, er det nødvendig å kreve at registrerte varemerker faktisk blir brukt og i motsatt fall blir opphevet. (...)”

I dansk teori er det gitt uttrykk for at dette kan oppfattes som at hensikten ikke bare er å sikre at et tilstrekkelig antall merker er frie til avbenyttelse, men også at man skal unngå at for mange virksomheter involveres i rettskonflikter vedrørende registrerte merker som det allikevel ikke er knyttet noen reell kommersiell interesse til.²¹

En videre begrunnelse for innføring av brukspliktreglene er å forhindre rene *defensivregistreringer*. Dette vil si merker som innehaveren ikke har til hensikt å ta i bruk, men de registreres bare for at konkurrenter skal forhindres i å benytte dem.²²

²⁰ 89/104/EØF, Fortalen, åttende betraktning. For øvrig følger det av fortalens første betraktning at det overordnede målet med direktivet er å harmonisere lovgivningen i medlemslandene, for derigjennom å oppnå fri omsetning av varer og tjenester, og forhindre konkurransevridning på det felles marked.

²¹ Jfr. Lindgreen, NIR 2002, s. 129-135.

²² Se NOU 2001:8 s. 41.

2 Rettskilder

Både lovteksten og direktivet gir adskillig rom for tolking av hva bruksplikten innebærer. Det er ikke særlig veiledning å hente i de aktuelle forarbeidene, og det synes klart at det nærmere innholdet av bruksplikten må utmeisles gjennom praksis.

Gjennom de drøyt fire årene det har vært mulig å slette registreringer grunnet ikke-bruk i Norge, har det vært svært sparsomt med nasjonal rettspraksis på området. Det som finnes i skrivende stund er underrettspraksis.²³ Man må derfor i stor grad basere seg på øvrig europeisk praksis. Ettersom alle land innen EU/EØS-området (heretter EØS) har implementert varemerkedirektivet i sin nasjonale lovgivning, og formålet med direktivet er en harmonisering av rettstilstanden innen EØS, skal vurderingene av om bruksplikten er oppfylt i utgangspunktet være lik innenfor alle landene i området.

Relevant i denne sammenheng er for det første avgjørelser ved nasjonale domstoler i andre EØS-land, samt avgjørelser fra EF-domstolen og Førsteinstansretten. I den grad det finnes avgjørelser fra sentrale rettsinstanser i EU-systemet, er disse av særlig viktighet og de bør tillegges stor vekt.²⁴ For det andre har administrative avgjørelser relevans, særlig avgjørelser fra OHIM vedrørende fellesskapsvaremerker.²⁵ Enkeltavgjørelser kan ikke tillegges særlig vekt, men det kan stille seg annerledes dersom flere avgjørelser trekker i samme retning.

Som nevnt innledningsvis, hadde mange av de europeiske landene bestemmelser om bruksplikt i lovgivningen også før direktivet ble implementert. I utgangspunktet er det

²³ Minst to norske bruksplikt-dommer er i skrivende stund anket til lagmannsretten, nemlig Oslo Byrett 26.03.2001, sak nr. 00-06331 A/31 (SELOZOK) og Oslo Tingrett 23.10.2002, sak nr. 01-11200-A88 (TRIPP TRAPP).

²⁴ EF-retten er i dag den viktigste rettskilden på varemerkerettens område. Jfr. Rt 2002 s 391 (GOD MORGON), skal senere EF-praksis uansett tillegges stor vekt ved tolking av norsk lov.

²⁵ Office for Harmonization in the Internal Market ("Harmoniseringskontoret") i Alicante i Spania administrerer Fellesskapsregistreringer som har virkning for hele EU.

bare avgjørelser avsagt på grunnlag av *direktivbasert* nasjonal lovgivning som er relevante i tolking av den norske brukspliktbestemmelsen, men ofte kan man finne verdifull veiledning også i eldre avgjørelser.²⁶ Rettspraksis i Benelux, også fra tiden før direktivet trådte i kraft, kan muligens ha en særlig vekt og være en rettesnor for hva som kan antas å bli praksis ved EF-domstolen. Grunnen til dette er at direktivet (og forordningen) ble til etter inspirasjon fra Benelux.²⁷

Henvisning til rettspraksis i oppgaven blir brukt vekselvis som selvstendige *rettskildefaktorer* for å tolke innholdet av vml. § 25a og for å belyse de problemstillingene som behandles. Hvorledes praksis brukes er avhengig av blant annet hvilken instans som har avsagt avgjørelsen, om den er avsagt på grunnlag av direktivbasert lovgivning og hvordan den harmonerer med rettskildebildet for øvrig.

I oppgaven viser jeg ofte til tolking av brukspliktbestemmelsen i dansk og svensk litteratur, forarbeider og dommer. Det er lang tradisjon for nordisk lovsamarbeid og sterk rettsenhet på varemerkerettens område.²⁸ Danmark var først ute av de nordiske landene til å tilpasse sin varmerkelovgivning til direktivet. Den danske varemerkelovens²⁹ § 25 (heretter VML § 25) og tilhørende forarbeider er derfor spesielt relevante når det gjelder forståelsen av den norske bestemmelsen. Tilsvarende regler finnes i den svenske varemerkelovens³⁰ § 25a (heretter 25 a § VmL).

Også i en ikke EU-rettslig sammenheng er det antatt i juridisk teori og rettspraksis at, særlig innen immaterialretten kan andre lands lovgivning være av betydning for fortolkningen av juridiske problemstillinger. Dette er i hovedsak fordi immaterialretten har vært gjenstand for en massiv internasjonal regulering.³¹

²⁶ Bl.a. Sverige hadde bestemmelser om bruksplikt før implementeringen av direktivet, men selv med en viss endring i rettsstilstanden kan tidligere rettspraksis fortsatt gi en viss veiledning, jfr. forarbeider til ny varemerkelov prop. 1992/93:48, s. 98 flg. Se også Bugge, UfR 1998, s. 147.

²⁷ Se Bugge, UfR 1998, s. 142. Her vises det for øvrig til D. Tatham og W. Richards, "ECTA GUIDE TO E.U. TRADEMARK LEGISLATION", kapittel 3, s. 22 flg., Sweet & Maxwell, 1998.

²⁸ Jfr. Ot.prp. nr. 72 (1991-92) s. 55.

²⁹ Varemærkeloven af 6. juni 1991.

³⁰ Varumärkeslagen (1960:644).

³¹ Jfr. Bugge, UfR 1998, s. 142 og Kottvedgaard, *Lærebog i Immaterialret* (1996), s. 48.

3 Oversikt over innholdet av brukspliktbestemmelsen

3.1 Nærmere om bruksplikten

Unnlatt oppfyllelse av bruksplikten er en av flere slettellesgrunner,³² og den inntreffer først *etter* registreringen.³³ Begrepet *bruksplikt* er noe misvisende, ettersom det ikke er noen *plikt* som sådan til å bruke merket.³⁴ For det første er det intet krav om aktuell bruk på registreringstidspunktet.³⁵ For det andre blir varemerket stående i registeret til tross for at det ikke blir brukt, dersom ingen angriper det.

Tidsbegrensede *defensivregistreringer* er derfor fortsatt mulig.³⁶ Brukspliktreglene er heller ikke til hinder for *offensivregistreringer*, i tilfeller der en næringsdrivende planlegger å utvide virksomhetens arbeidsområder (ekspansive registreringer) eller starte nye produktlinjer under nye varemerker (forrådsregistreringer).³⁷ I denne sammenheng bør det bemerkes at det for en del aktører er legitim grunn til å registrere forrådsmerker. Dette gjelder særlig legemiddelindustrien, der det kan gå mange år fra produktutviklingen er ferdig til det blir gitt godkjennelse til å tilby produktet på markedet.³⁸

³² Jfr. vml. § 25 annet ledd, som omhandler tilfeller der et sentralt registreringsvilkår ikke lenger er tilstede. Se mer om dette i Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 159.

³³ En varemerkeregistrering skaper bare en presumpsjon for rettens eksistens. Som hovedregel kan den på et hvert senere tidspunkt kjennes ugyldig eller slettes ved dom. Når registreringen opprinnelig var gyldig fører forhold som oppstår etter registreringen til sletting, og ikke ugyldighet som tidligere, jfr. Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 158-159.

³⁴ Se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 161. Se også Andersen og Wallberg, *Juristen* nr. 1 1992, s. 32.

³⁵ Som i for eksempel USA, jfr. Section 8, U.S. Trademark Act.

³⁶ Se pkt. 1.3.1 vedr. begrunnelsen for brukspliktreglene.

³⁷ Se Koktvedgaard og Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med innledning og kommentarer*, s. 164.

³⁸ Jfr. SOU 1958:10 og departementssjefens uttalelser i prop 1960:167.

Det fremgår av vml. § 25a tredje ledd at virkningen av ikke-bruk bare rammer de varene og tjenestene som merket ikke har vært brukt for, noe som kan føre til *delvis slettelse*. Videre følger det av vml. § 25a første ledd første punktum at bruksplikten suspenderes dersom det er *rimelig grunn for at merket ikke er tatt i bruk*. Eksempler på godtagbare grunner er forhold som rammer hele bransjen, så som krig og andre force majeure situasjoner samt importrestriksjoner. Dessuten er det antatt i danske og svenske forarbeider at enkelte individuelle forhold som innehaver ikke har innflytelse på kan godtas, for eksempel manglende myndighetsgodkjennelse av et produkt³⁹ eller en ikke avgjort patentsøknad.⁴⁰

Utgangspunktet i vml. § 25a første ledd første punktum er at ”innehaveren” må utøve varemerkebruken. Imidlertid følger det videre av tredje punktum at bruksplikten ikke nødvendigvis må oppfylles av registreringsinnehaveren selv, men at også ”bruk av merket som *en annen* gjør etter *samtykke* fra merkehaveren” (mine uth.) kan bidra til å oppfylle bruksplikten. Typisk kan bruk gjøres av en lisenstager, men også andre typer samtykke kan godtas så lenge det er utvilsomt at merkeinnehaveren fortsatt har rådighet over og kontroll med sitt merke.⁴¹

Etter ordlyden i vml. § 25a første ledd første punktum omfatter brukspliktbestemmelsen bare *registrerte* varemerker. Merker noen har oppnådd enerett til gjennom innarbeidelse, jfr. vml. § 2, er i utgangspunktet ikke omfattet av bruksplikten.⁴²

³⁹ Jfr. Lovforslag L 83 Folketingsåret 1991-92 (2. samling) s. 15 og prop. 1992/93:48 s. 101. Se også Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 167 og Bugge, UfR 1998, s. 147-148.

⁴⁰ Se Andersen og Wallberg, Juristen nr. 1 1992, s. 33.

⁴¹ Se Koktvedgaard og Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med innledning og kommentarer*, s. 167, jfr. TRIPS-avtalen art. 19 (2.1) og Pariskonvensjonens artikkel 5 C 3.

⁴² I LUNDETANGEN-dommen, Rt 1999 s 1725, ble vml. § 25a brukt analogisk for et innarbeidet varemerke. Dommen er kritisert av bl.a. Lassen, Nytt i privatretten nr. 1/2000, s. 10-11 og Lund, NIR 2000, s. 461-468.

3.2 Femårsfristen

Ifølge vml. § 25a første ledd første punktum må det registrerte varemerket som hovedregel tas i bruk innen fem år fra ”registreringsdagen” for at det ikke skal risikere slettelse grunnet ikke-bruk. Videre må merket holdes i bruk på en slik måte at det ikke inntreffer en sammenhengende periode på fem år der merket ikke er i bruk.

Det følger av forarbeidene til brukspliktregelen at det med *registreringsdagen* menes den dagen det ble truffet *endelig avgjørelse* om registrering.⁴³ Selv om denne definisjonen av registreringsdagen i lovteksten⁴⁴ ble opphevet ved endringsloven av 1995 bør loven leses på samme måte som tidligere for å harmoniseres med direktivets artikkel 10 nr. 1, der det i den norske oversettelsen heter ”fem år etter den dato da *registreringsprosedyren ble avsluttet*” (min uth.).⁴⁵ Dette stemmer også best overens med ordlyden i den danske VML § 25, ”registreringsprocedurens afslutning”, og i den svenske 25 a § VmL, ”det att registreringsförfarandet avslutats”.⁴⁶

Varemerkeutredningen II slutter seg til en slik tolking.⁴⁷ Denne forståelsen kommer også til uttrykk i fotnote 2 til vml. § 25a i lovsamlingen.⁴⁸

”Etter forarbeidene, og etter varemerkedirektivets krav, må uttrykket ’registreringsdagen’ her i § 25a leses som: den dag det ble truffet *endelig avgjørelse om registrering*.”

Dette må imidlertid modifieres for varemerker registrert *før* ikrafttredelsesdagen.⁴⁹ For disse begynner femårsperioden først å løpe på ikrafttredelsesdagen.

Unntak fra hovedregelen finnes i vml. § 25a annet ledd. Det følger av første punktum at dersom varemerkebruken starter eller gjenopptas etter femårsperiodens utløp, kan ikke registreringen slettes så sant dette gjøres før et eventuelt slettelssøksmål blir reist. Imidlertid følger det av andre punktum at det ikke skal tas hensyn til bruk i de siste tre

⁴³ Ot.prp. 72 (1991-92) s. 81.

⁴⁴ Tidligere vml. § 22.

⁴⁵ Se Ot.prp. 59 (1994-95) s. 25.

⁴⁶ Jfr. Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 166.

⁴⁷ NOU 2001:8 s. 89.

⁴⁸ Norges Lover 1687-2001. Fotnoten har ingen formell eller autoritativ kraft.

⁴⁹ 01.01.1994.

månedene før søksmål reises, dersom innehaveren av registreringen starter forberedelser til bruken først etter at han har ”fått kjennskap til at søksmål kan bli reist”.⁵⁰ Tilsvarende bestemmelser finner vi i direktivets artikkel 12 nr. 1.

Man kan ikke omgå bruksplikten ved å registrere det ikke-brukte merket hvert femte år. Dette fremgår ikke av lovteksten, men det følger av alminnelige formålsbetraktninger siden en slik mulighet ville innebære en uthuling av brukspliktbestemmelsen.⁵¹

3.3 Rettsvirkninger

Registreringsvirkningene forsvinner ikke av seg selv ved fem års sammenhengende ikke-bruk. Etter dagens regler kan slettelse bare foregå ved dom,⁵² og søksmål må anlegges ved Oslo Tingrett som tvungent vernetting, jfr. vml. § 42 nr. 2. Etter vml. § 25b er det et krav om ”rettslig interesse”⁵³ for å reise slettelssøksmål, og når det gjelder næringsdrivende antas det at det er tilstrekkelig at de har tatt seg bryet med å reise sak.⁵⁴

Virkningene av at registreringen slettes er at registreringen opphører fra domstidspunktet (*ex nunc*), og aldri tidligere, selv om dette kunne være nyttig for saksøkeren.⁵⁵ Allikevel vil varemerket i praksis kunne opphøre som registreringshindring på et tidligere tidspunkt.

⁵⁰ Søksmål er reist når stevning er inngitt; forliksmegling foretas ikke i varemerkesaker, jfr. tvml. § 273 nr. 5. Se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 166.

⁵¹ Se Koktvedgaard og Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med innledning og kommentarer*, s. 166 og Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 168-169.

⁵² I forarbeidene til ny lov om varekjenntegn er det foreslått adgang til å kreve administrativ slettelse ved Patentstyret. Hensikten er å oppnå større effekt av brukspliktreglene ved å åpne for en enklere og mindre kostbar vei til slettelse. Direktivet åpner for en slik løsning, og administrativ omprøving ble innført i Danmark fra 01.01.1997 (VML § 30). Les mer om forslaget i NOU 2001:8 s. 40 flg., s. 90 flg., og forslag til nye §§ 30 og 31 s. 120-121.

⁵³ Se tvml. § 54.

⁵⁴ Et viktig hensyn i denne sammenheng er at en defensivregistrering vil kunne brukes til å begrense andre næringsdrivendes handlefrihet. Se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 172.

⁵⁵ Jfr. Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 177-178.

I saken JENSENS BIFFHUS⁵⁶ ble spørsmålet berørt av Oslo Byrett i forbindelse med at en firmaregistrering var forvekselbar⁵⁷ med et registrert varemerke som ble slettet grunnet ikke-bruk. Retten kom til at slettelsen måtte få virkning ex nunc, men uttalte:

”...det vil føre til et *urimelig resultat* dersom rettsvirkningene av et et [sic] varemerke som aldri har vært tatt i bruk her i landet, skulle stenge for en firmaregistrering som er forvekselbart med angj. varemerke, selv om slettelse av varemerket først skjer ved domstidspunktet. *Hensynet bak bestemmelsene* tilsier en slik løsning. Retten er etter dette kommet til at firmaregistreringen ikke skal kjennes ugyldig, og at den videre bruk av firmanavnet skal tillates.” (mine uth.)

Retten kom også med uttalelser vedrørende tilsvarende spørsmål om ugyldigkjennelse av en varemerkeregistrering grunnet forvekselbarhet:

”Varemerkelovens § 25, 1. ledd gir regler om ugyldigkjennelse av registrering av *varemerke* som er skjedd i strid med loven, f. eks. et merke som var egnet til å forveksles med tidligere registrert merke. I et slikt tilfelle skal imidlertid ikke ugyldigkjennelse skje dersom bruksplikten etter 25 a for det eldre merke ikke har vært oppfylt.”

Uttalelsen tyder på at retten ville kommet til et tilsvarende resultat dersom saken gjaldt en forvekselbar varemerkeregistrering, og ikke en firmaregistrering.

⁵⁶ Oslo Byrett 03.05.2000, sak nr. 99-04155 A/31 og 99-04238 A/83.

⁵⁷ Det fremgår av firmal. § 2-6 nr. 4 at et firma ikke må være egnet til å forveksles med firma eller varemerke som er vernet for en annen uten dennes samtykke.

4 Begrepet *reell bruk*

I henhold til vml. § 25a må innehaveren ha ”tatt merket i bruk” i rett tid for å ha oppfylt bruksplikten. Hva som ligger i kravet om *bruk* er nokså uklart når man bare forholder seg til lovtekstens ordlyd. Begrepet må derfor tolkes.

Ordlyden i den norske versjonen av direktivets artikkel 10 nr. 1 og artikkel 12 nr. 1 er ”virkelig bruk”, mens formuleringene i de engelske og danske tekstene er henholdsvis ”genuine use” og ”reel brug”. I den tilsvarende bestemmelsen i den danske VML § 25 stk. 1 kreves det at merket har vært i ”reel” bruk, mens i den svenske 25a § VmL 1 st. er det et krav om ”verkligt” bruk. Det er klart at det i sak her menes det samme og at den norske bestemmelsen også må anses å innebære et kvalifikasjonskrav om *reell bruk*.

Det sentrale spørsmålet i oppgaven er hva som er innholdet i begrepet *reell bruk*.

Verken direktivet eller varemerkeforordningen om EF-varemerker⁵⁸ inneholder noen definisjon av *reell bruk* av et varemerke.⁵⁹ For å finne det nærmere innholdet i dette begrepet i forhold til brukspliktregelen må man søke veiledning i andre rettskilder. Av forarbeidene⁶⁰ til vml. § 25a fremgår det at bestemmelsen innebærer et krav om ”virkelig bruk”, noe som er i samsvar med ordlyden i den norske versjonen av direktivet. Videre fremgår det at bruken av merket skal være gjort ”i samsvar med *normal markedsføringsaktivitet* innen den aktuelle bransjen” (min uth.). Også i de tilsvarende danske forarbeidene⁶¹ bemerkes det at ”reel brug” innebærer ”normal markedsføringsaktivitet inden for området”.

I denne forbindelse er det et spørsmål hva som i forarbeidene menes med *normal markedsføringsaktivitet*.

⁵⁸ 94/40/EØF

⁵⁹ Jfr. Sag T-39/01 (HIWATT) premiss 35.

⁶⁰ Ot.prp. nr. 72 (1991-92) s. 81.

⁶¹ Folketingets forhandlinger 1990/1991 (2. samling), sp. 1918 .

Det er antatt i norsk teori at kravet innebærer at det foregår markedsføring av varen eller tjenesten på grunnlag av forretningsmessige overveielser og at bruken fremtrer som alvorlig ment.⁶² I dansk teori bemerkes det at varene eller tjenestene skal være markedsført og omsatt, men at det ikke kan kreves at merket er særlig innarbeidet eller kjent på markedet.⁶³ Disse synspunktene på hva som ligger i kravet til *normal markedsføringsaktivitet* trenger også en nærmere presisering og fortolking, noe jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven, særlig under behandlingen av omfanget av bruken under pkt. 7 og behandlingen av kravet til kommersiell karakter under pkt. 9.

4.1 Tolkingalternativer

Det er altså lovgivers forståelse av direktivets krav om *reell bruk* at bruken skal være i samsvar med *normal markedsføringsaktivitet*. Et sentralt spørsmål i den forbindelse er om det finnes *flere tolkingalternativer* i forståelsen av begrepet *reell bruk*.

Slik jeg ser det foreligger det i hovedsak to tolkingalternativer som representerer mulige ytterpunkter for hva brukskravet innebærer. På den ene side kan *reell bruk* ses i forhold til *proforma* - eller *fiktiv* – bruk. På den annen side kan brukskravet ses i forhold til *normal markedsføringsaktivitet* innen den aktuelle bransjen, i henhold til formuleringene i forarbeidene. Det må antas at det skal mindre til for å komme over terskelen for proforma bruk enn for at bruken skal anses å være i samsvar med normal markedsføringsaktivitet på området.

Det synes som om forarbeidene til varemerkelovene i de skandinaviske landene har unnlatt å behandle spørsmålet om det finnes flere mulige tolkingalternativer. Fortolkningen av begrepene ”reel brug” i den danske lovteksten og ”sædvanlig markedsføringsmæssig aktivitet” i bestemmelsens forarbeider, er derimot drøftet i det danske Patentdirektoratets retningslinjer.⁶⁴ Her gis det uttrykk for en viss usikkerhet

⁶² Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 162.

⁶³ Koktvedgaard og Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med innledning og kommentarer*, s. 166.

⁶⁴ Retningslinjene i det danske Patentdirektoratets notat av 11.06.1996, s. 4-5.

med hensyn til om disse to begrepene er sammenfallende, og hvilket av de ovennevnte tolkingsalternativene som er mest i samsvar med direktivet.

Direktivets forarbeider inneholder visstnok heller ikke vesentlige fortolkningsbidrag i dette spørsmålet.⁶⁵ En overordnet *formålsfortolkning* kan trekke i retning av at en tolkning i henhold til de norske og danske forarbeidene er legitim, ettersom det strengere kravet her trolig vil bidra til at antallet varemerkeregistreringer som ikke har aktuell og reell interesse for innehaverne reduseres. I utgangspunktet bør formålsbetraktninger som kommer eksplisitt til uttrykk i direktivet tillegges stor vekt, men en slik forståelse bør også kunne underbygges av rettspraksis.

Spørsmålet videre er hvordan *reell bruk* eller ”genuine use” er fortolket i europeisk praksis.

I saken ”Turmac v. Reynolds” kom Court de Justice Benelux med uttalelser om sin forståelse av innholdet i begrepet *reell bruk*.⁶⁶

”*Genuine use* requires that the mark which distinguishes the product has been used *in the course of trade* outside the (owner’s) enterprise and that this use clearly concerns a particular product *sold or offered for sale*, and which, by this use, is distinguished from products of third parties. In order to determine whether there is a normal use of the trade mark, sufficient to avoid that the trade mark right lapses, *all facts and circumstances in relation to the distribution must be considered*. The *decisive test* is whether these circumstances show that the use has had for its *object to develop or to maintain a market* for the products distinguished by the trade mark, and *not only to preserve the trade mark right themselves*.”
(mine uth.)

Slik jeg forstår uttalelsen trekker den i retning av at *reell bruk* må ses i forhold til proforma bruk, og at registreringshavers *hensikt* med merkebruken er avgjørende for om bruken er virkelig eller ikke. Som jeg vil komme tilbake til senere, er det ikke alltid en slik god hensikt er tilstrekkelig for å tilfredsstille kravet til normal markedsføringsaktivitet i bransjen. På den annen side gis det i dommen uttrykk for at det i vurderingen av om merket er brukt på en normal måte, skal tas hensyn til omstendighetene rundt distribusjonen av varene som er solgt eller markedsført under

⁶⁵ Jfr. Bugge, UfR 1998, s. 145.

⁶⁶ Dom av 27.01.1981 (A 80/1), omtalt av Bugge, UfR 1998, s. 146 og Ruijsenaars, IIC 1989, s. 168.

merket. Dette kan forstås som at hva som er vanlig i den aktuelle bransjen skal tas med i vurderingen, med andre ord hva som er normal markedsføringsaktivitet.

Dommen ble avsagt før direktivet ble implementert i Benelux, men det antas i belgisk teori at prinsippene som kommer til uttrykk også er gjeldende etter direktivets ikrafttreden.⁶⁷ Avgjørelsen kan neppe tillegges noen selvstendig vekt, men den er med på å belyse spørsmålet om hvordan begrepet *reell bruk* kan tolkes.

Videre i oppgaven vil jeg se nærmere på hvordan spørsmålet har blitt behandlet i europeisk praksis. Ut fra det samlede bilde av rettstilstanden er det etter min vurdering mye som taler for at kravet til *reell bruk* ligger nærmere opp mot hva som er *normal markedsføringsaktivitet* i bransjen enn ned mot en grense for *proforma* bruk.

4.2 Vurderingstemaer

Det synes klart at vurderingen av om varemerkebruken i det enkelte tilfelle har vært reell, må være *objektiv* og *konkret*. Et praktisk og viktig spørsmål i den sammenheng er hvilke *vurderingstemaer* som er aktuelle.

Man kan finne verdifull veiledning i regel 22(2) i Kommisjonens forordning (EF) nr. 2868/95.⁶⁸ I den engelske teksten er bestemmelsens ordlyd:

”The indications and evidence for the furnishing of proof of use shall consist of indications concerning the *place, time, extent* and *nature* of use...”⁶⁹ (min uth.)

Slik jeg forstår bestemmelsen siktes det med ”use” her til ”genuine use”. Dette innebærer, slik jeg ser det, at det kan stilles krav til den *geografiske* utbredelse av bruken, *når* bruken har funnet sted, *volumet* eller omfanget av bruken og i hvilken *form*

⁶⁷ Jfr. Bugge, UfR 1998, s. 146.

⁶⁸ Kommisjonens forordning av 13.12.1995 om gjennomføringsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1). Regelen gjelder i følge ordlyden for innsigelsessaker der innsiger må godtgjøre at bruk har funnet sted.

⁶⁹ Videre følger det av regel 22(3) at det som bevis bør kunne fremlegges underbyggende dokumentasjon og bevis som for eksempel emballasje, etiketter, prislister, kataloger, fakturaer, fotografier, avisannonser samt skriftlige erklæringer.

merket er brukt, som alle må være oppfylt for at *reell bruk* skal anses å ha funnet sted. Det gis ikke noen nærmere anvisning på hvilke kvantitative og kvalitative kriterier som skal legges til grunn i vurderingen.

Selv om denne prosessuelle bestemmelsen ikke sier noe om det materielle innholdet i kravet til *reell bruk*, illustrerer den hvilke forhold som skal telle med i den helhetsvurderingen som skal foretas.

Det finnes trolig flere alternative oppfatninger av hvilke vurderingstemaer som sorterer inn under kravet til *reell bruk*. Jeg finner støtte for min forståelse av spørsmålet i europeisk praksis, særlig i saken HIWATT⁷⁰ der Førsteinstansretten uttalte:

”For så vidt angår *kriteriene* for bedømmelse af en sådan *reel brug* skal der tages hensyn til de *særlige faktiske forhold og omstændigheder i det enkelte tilfælde*, jf. ordlyden af regel 22, stk. 2, i forordning nr 2868/95, hvorefter de oplysninger og beviseligheder, som skal vise, hvorledes varemærket er blevet brugt, skal angive *hvor, hvornår samt i hvilket omfang og i hvilken form* denne brug har funnet sted.” (mine uth.)

Jeg forstår uttalelsen slik at forordningens regel 22(2) gir anvisning på hvilke vurderingstemaer som er relevante når det gjelder bedømmelsen av om kriteriene for *reell bruk* er oppfylt. Videre anførte OHIM, som var en av partene i denne saken, at:

” En *reel brug* af det ældre varemærke kan anses for bevist, når det er godtgjort, at *samtlige betingelser* i regel 22, stk. 2, i forordning 2868/95 er opfyldt, når henses til alle de beviseligheder, der er fremlagt i dette øjemed.” (mine uth.)

De *betingelser* det her siktes til - som er knyttet til *hvor, når, i hvilket omfang og i hvilken form merket er brukt* - må antas å variere etter omstendighetene i den enkelte sak. Også i OHIMs administrative avgjørelser finnes det uttalelser som etter min mening gir støtte for mitt syn. Et eksempel er avgjørelsen HELADERIA PALAZZO⁷¹ der OHIMs Fourth Board of Appeal uttalte:

”...the Opposition Division rejected the opposition (...) on the grounds that the appellant had not proved a *genuine use* of its earlier trade mark, in particular as to the *place, time, extent and nature* of such use.” (min uth.)

⁷⁰ Sag T-39/01, premiss 38. Se også premiss 48.

⁷¹ R 608/2000-4

Slik jeg ser det gis det her uttrykk for at kravene til *hvor, når, i hvilket omfang og i hvilken form* merket er brukt er direkte knyttet til hva som ligger i kravet til *reell bruk*. Denne forståelsen av hva som er relevante vurderingstemaer i kravet til *reell bruk* vil bli lagt til grunn videre i oppgaven.

Det er en samstemt oppfatning i teorien at det skal tas hensyn til de omkringliggende omstendigheter og situasjonen i spesielle bransjer og nisjer av markedet, i vurderingen av om kravene er oppfylt. I utenlandsk teori har det videre vært hevdet at det må være en viss overensstemmelse mellom varenes og tjenestenes karakter, virksomhetens størrelse og normalt salgsvolum i den spesielle bransjen.⁷² At subjektive forhold som størrelsen på merkehaverens virksomhet skal ha noen innflytelse på hvor streng vurderingen av hva som er normal bruk skal være, stiller jeg meg svært tvilende til. Også i dansk litteratur hevdes det at firmaets størrelse ikke kan og bør ha avgjørende betydning for vurderingen.⁷³ Imidlertid synes det klart at kravet til intensiteten av bruken er avhengig av måten varene og tjenestene omsettes på og særegenheter ved den aktuelle kundegruppen.

I forbindelse med brukspliktregelen⁷⁴ i den endrede amerikanske varemerkeloven⁷⁵ uttalte Senatet og den juridiske komité (Judiciary Committee) at *bruk* ("use in commerce") skulle fortolkes:⁷⁶

"...with *flexibility* so as to encompass various *genuine* but less traditional trademark uses, such as those made in test markets, infrequent sales of large or expensive items, or ongoing shipments of a new drug to clinical investigation by a company awaiting FDA approval and to preserve ownership rights in a mark, if, absent an intent to abandon, use of mark is interrupted due to *special circumstances*." (mine uth.)

Uttalelsen gir anvisning på en *fleksibel tolking*, der det blant annet tas hensyn til spesielle forhold som tilsier et avvik fra tradisjonell varemerkebruk. Selv om tolking av

⁷² Ruijsenaars, IIC 1989, s. 173.

⁷³ Bugge, UfR 1998, s. 146.

⁷⁴ Section 8, U.S. Trademark Act, 15 USC §1058 (b).

⁷⁵ Trade Mark Law Revision Act of 1988.

⁷⁶ Se Bugge, UfR 1998, s. 144, fotnote 40.

den amerikanske brukspliktbestemmelsen åpenbart ikke gjelder direkte for europeiske forhold, kan uttalelsen være med på å belyse hvilke momenter som vil kunne ha relevans i tolkingen av begrepet *reell bruk*.⁷⁷

Når det gjelder betydningen av varens eller tjenestens art, blir dette spesielt behandlet under pkt. 7.2.

Videre i fremstillingen vil jeg gå nærmere inn på hvilke kvantitative og kvalitative krav som stilles til bruken og hvordan spørsmålet om *reell bruk* har blitt drøftet og løst i praksis.

⁷⁷ Jfr. immaterialrettens internasjonale karakter.

5 Geografisk utbredelse

5.1 Hvilket territorium

Spørsmålet er for det første *hvilket territorium* som er relevant for å oppfylle bruksplikten.

I utgangspunktet er det bruken av merket innenfor landets grenser som er avgjørende for om brukspliktkravet er oppfylt. Dette går frem av ordlyden ”her i riket” i vml. § 25a første ledd første punktum, og ”i den berørte medlemsstat” (”in the Member State”) i direktivets artikkel 10 nr. 1.

Dette kravet modifiseres noe i §25a første ledd annet punktum og direktivets artikkel 10 nr. 2 litra b. Her fremgår det at bruk etter hovedregelen også innbefatter bruk av merket på varer eller deres emballasje beregnet for ”eksport”, eller ”utførsel” som det heter i den norske oversettelsen av direktivet. Forutsetningen er at merket settes på varen eller emballasjen før utførselen skjer.⁷⁸

Jeg kan ikke se at kravet til geografisk utbredelse av bruken er problematisert i norske forarbeider. Heller ikke er det viet noen særlig oppmerksomhet i litteraturen. Spørsmål rundt hvor merket er brukt er berørt i en del avgjørelser, men de knytter seg i de fleste tilfeller til om den fremlagte dokumentasjonen beviser at merket er brukt innenfor landets grenser.

Det finnes grensetilfeller der det kan være tvil om stedet for merkebruken faller innenfor definisjonen *her i riket*. Et spørsmål er om et lukket, separat marked, som bare

⁷⁸ Se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 162.

er tilgjengelig for noen, er *her i riket*. Eksempler på dette er taxfree-butikker og fartøy under den aktuelle nasjons flagg, som ifølge dansk teori anses for bruk *her i riket*.⁷⁹

Jeg har funnet frem til to utenlandske dommer som behandler spørsmål av denne art. Begge trekker i retning av at begrepet *her i riket* kan innbefatte avgrensede markeder som ikke uten videre er tilgjengelig for landets befolkning.

Den første dommen behandler spørsmålet om bruk av et varemerke i forbindelse med salg av varer gjennom taxfree-butikker er tilstrekkelig til å oppfylle bruksplikten. I den finske byrettsdommen BECHEROVA⁸⁰ var ett av problemene i vurderingen av om det var skjedd en *reell bruk*, om salg av sprit som kun foregikk i taxfree-butikken om bord på et skip i internasjonalt farvann, kunne sidestilles med salg i Finland. Siden skipet seilte under finsk flagg og var undergitt finsk lovgivning ble dette likestilt med salg fra taxfree-butikker i lufthavnene, noe som betraktes som salg i Finland. I dommen uttalte retten at det må tas hensyn til *særtrekk ved distribusjonsnettverket* i et land. Det ble blant annet tatt hensyn at det kun var mulig å selge produktene gjennom ALKO⁸¹ eller gjennom taxfree-butikker. Selv om denne dommen i seg selv neppe kan tillegges noen vesentlig vekt som selvstendig rettskildefaktor, er den med på å styrke oppfatninger uttrykt i teorien.

En lignende problemstilling er om salg av varer under et varemerke på et annet lands militærbase i det aktuelle territoriet innebærer bruk av merket *her i riket*. Spørsmålet må trolig ses i sammenheng med hvilket lands lover som regulerer rettsforhold i militærbasen. Folkerettslige problemstillinger rundt immunitet og statenes suverenitet og læren om den begrensede statlige immunitet kan gi en viss veiledning.⁸² Ifølge norsk teori innebærer læren at immuniteten er begrenset til statens myndighetsutøvelse (*jure imperii*), mens forretningsmessige forhold (*jure gestionis*) faller utenfor immuniteten.⁸³

⁷⁹ Koktvedgaard og Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med innledning og kommentarer*, s. 166.

⁸⁰ S-96/835. Omtalt av Bugge, UfR 1998, s. 146.

⁸¹ Tilsvaret det norske Vinmonopolet.

⁸² Immunitet innebærer at en stat eller dens representanter ikke er undergitt noen annen stats doms- eller tvangsmakt.

⁸³ Ruud og Ulfstein, *Innføring i folkerett*, s. 149 flg.

I Norge har vi ingen lovregler eller rettspraksis på området, men det antas i teorien at vi følger de samme prinsippene når det gjelder handlinger av privatrettslig karakter. Dette tilsier at varemerkerettslige forhold i en utenlandsk militærbase i Norge reguleres av norsk rett, og at brukspliktregeleen dermed har effekt innenfor dette avgrensede området.

I saken GERBER⁸⁴ kom den britiske High Court of Justice frem til at salg av barnemat i US Air Force baser i Storbritannia i utgangspunktet kunne være bruk av merket i landet. Retten så spørsmålet i sammenheng med hvorvidt varer som ble solgt på en militærbase i utlandet, ville innebære varemerkeinngrep dersom de ble solgt under et merke som en annen hadde eneretten til i det aktuelle landet. Dommeren uttalte følgende:

”I remain unconvinced that the sale in a USAF base of baby food under a registered mark without the authority of the proprietor in circumstances which would otherwise amount to an infringement is covered by sovereign immunity at common law.”

Jeg forstår uttalelsen dithen at statenes suverenitet neppe får virkning med hensyn til varemerkespørsmål og at militærbasen i brukspliktsammenheng anses å være en del av det relevante territoriet.

Selv om dette er en fersk avgjørelse, er den avsagt på grunnlag av lovgivning fra tiden før direktivet ble implementert i britisk varemerkerett.⁸⁵ Etter mitt skjønn kan ikke GERBER-dommen tillegges vekt som rettskilde. Den benyttes her kun for å illustrere at salg av varer til et lukket og separat marked, som bare er tilgjengelig for en utvalgt del av publikum med en spesiell tilhørighet til utsalgsstedet, ikke uten videre er utelukket fra å utgjøre varemerkebruk på det aktuelle territoriet.

⁸⁴ ETMR 2002 s. 882

⁸⁵ Trade Marks Act 1938 er nå erstattet av Trade Marks Act 1994. Man kan stille spørsmål ved om rettspraksis basert på eldre lovgivning er relevant og kan tillegges vekt. Problemstillingen ble berørt i blant annet saken ”Philips Electronics v. Remington Consumer Products Ltd”, ETMR 1999 s. 816, der det ble uttalt: ”Cases decided under the old law are no longer authoritative. However, knowledge of the reasoning in such cases can provide awareness of the types of problems that arise during use of trade marks and a general feel for them.” Slik jeg forstår dette er det ikke noe i veien for å hente veiledning fra dommer basert på tidligere britisk lovgivning i tolkingen av dagens lovgivning.

Et annet spørsmål er om territorier som ligger inn under norsk suverenitet,⁸⁶ men utenfor landets grenser som sådan, regnes som *her i riket*. Mest praktisk i så henseende er bruk av merket på Svalbard. I medhold av svalbardloven⁸⁷ § 4 er det gitt forskrifter om at blant annet varemerkeloven er gjeldende for Svalbard.⁸⁸ Dette skulle tilsi at bruk av et varemerke kun på Svalbard i utgangspunktet kan anses som bruk *her i riket*.

Et spørsmål som de siste årene har blitt stadig mer aktuelt, er om bruk av et varemerke på *internett* kan være bruk *her i riket*. Først og fremst tenker jeg da på bruk av et varemerke på innehaverens, eller andre berettigedes, hjemmeside. Spørsmålet er ikke berørt i forarbeider eller teori jeg har funnet frem til. Jeg har derfor valgt ikke å gå i dybden på denne problemstillingen, men nøyer meg med å peke på enkelte momenter som kan tenkes å være relevante for å avgjøre spørsmålet.

Den geografiske plasseringen av serveren der hjemmesiden er lagret kan ikke antas å være avgjørende i denne sammenheng, ettersom dette ikke har noen praktisk betydning for tilgjengeligheten av informasjonen. Siden internett er et globalt nettverk som gjør en hjemmeside tilgjengelig for alle verdensborgere med tilknytning til nettet, kan man si at merket i utgangspunktet er i bruk i alle land med en gang det legges ut på en nettside. Spørsmålet om dette innebærer bruk *her i riket* er imidlertid ikke helt enkelt å besvare. Noen momenter av betydning i vurderingen kan blant annet være hvilket språk som brukes på hjemmesiden, om det er oppgitt navn og adresse på forhandlere i territoriet, hvilken valuta priser er oppgitt i, og om det er tilrettelagt for bestilling av varer for kunder i landet.

I saken CRATE & BARREL⁸⁹ berørte High Court of Justice i Storbritannia problemstillinger vedrørende varemerkebruk på internett i forbindelse med brukspliktbestemmelsen. Den amerikanske innehaveren av merket annonserte for sine

⁸⁶ Svalbard, Jan Mayen og Norges biland i Antarktis.

⁸⁷ Lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr. 11.

⁸⁸ JD1926-07-01 8940, Forskrifter om at lover om patent, om varemerker og om mønster, alle fra 1910, gjøres gjeldende på Svalbard.

⁸⁹ ETMR 2000 s. 1025

produkter på sin hjemmeside, og spørsmålet var om dette kunne aksepteres som bruk i Storbritannia. Retten uttalte i den forbindelse:

”In fact it was *not possible even to order the goods over the internet from the United Kingdom*. The claimant’s internet buying service is not set up for non-United States business and cannot take orders from outside the United States.”
(min uth.)

Dommen illustrerer at hvorvidt hjemmesiden er tilrettelagt for varebestilling kan være et relevant moment i vurderingen av om et varemerke brukt i annonsering på internett kan innebære *reell bruk*.

5.2 Hvor stor del av territoriet

For det andre er spørsmålet på *hvor stor del* av territoriet merket må ha vært brukt, og derunder om bruk innenfor et begrenset lokalområde er tilstrekkelig for å oppfylle bruksplikten.

Problemstillingen er ikke behandlet i norske forarbeider eller teori. I dansk teori er det antatt at *lokal bruk* av et merke vil kunne være tilstrekkelig for å ivareta bruksplikten, og at det i den sammenheng må tas individuelle hensyn i vurderingen av om bruken har vært reell.⁹⁰ Videre gis det uttrykk for at kravet til geografisk utbredelse av bruken innenfor det relevante territoriet er mindre for små næringsdrivende enn for større virksomheter. Som tidligere nevnt under pkt. 4.2 vedrørende relevante vurderingstemaer, er jeg usikker på i hvilken grad man kan ta hensyn til virksomhetens størrelse i vurderingen av *reell bruk*.

Så vidt jeg kan se er spørsmålet om hvor stor del av territoriet merket har vært i bruk på, vært lite berørt i praksis. Grunnen til dette kan muligens være at det ikke har blitt stilt spesielle krav til geografisk omfang av bruken som sådan, så lenge bruken er ansett å være innenfor territoriet. De to sakene jeg har funnet frem til er tilsynelatende sprikende i sin oppfatning av hvor strengt dette kravet skal være.

⁹⁰ Andersen og Wallberg, Juristen Nr. 1 1992, s. 33.

I GERBER-saken⁹¹ ble spørsmålet indirekte berørt. I tillegg til at barnemat ble solgt under merket på amerikanske militærbaser i Storbritannia, ble varene solgt i et begrenset omfang i seks butikker i området Haywards Heath. Denne lokale bruken av varemerket innenfor en begrenset del av territoriet ble ikke ansett av retten å være til hinder for at kravet til *reell bruk* var oppfylt. Avgjørelsen går i samme retning som det syn som er uttrykt i dansk teori.

HIWATT-saken⁹² kan se ut til å trekke i en annen retning, idet Førsteinstansretten uttaler:

”... en *reel brug* indebærer, at mærket findes på en *væsentlig del* af det *område*, hvor det er beskyttet...” (mine uth.)

Retten anvender her en betydelig strengere norm enn det ovennevnte teori og praksis gir anvisning på, og avgjørelsen fra Førsteinstansretten må i utgangspunktet tillegges betydelig vekt.

Ut fra det kildematerialet jeg har funnet frem til, synes det vanskelig å trekke noen entydige konklusjoner om hvor stor del av territoriet merket må ha vært brukt. Dersom HIWATT-avgjørelsen skal legges til grunn, kan det imidlertid tyde på at kravet til geografisk utbredelse av varemerkebruken innenfor territoriet er skjerpet. Slik jeg ser det henger dette kravet under enhver omstendighet tett sammen med kravet til det volummessige omfanget av bruken, sett i forhold til blant annet varenes art og virksomhetens karakter. Dette er spørsmål som vil bli behandlet under pkt. 7.

⁹¹ ETMR 2002 s. 882

⁹² Sag T-39/01

6 Tid for bruken

I de fleste tilfeller er det nokså uproblematisk å stadfeste ut fra den fremlagte dokumentasjon om eventuell bruk av merket har foregått innenfor den relevante femårsperioden. Se behandlingen av dette under pkt. 3.2. Kravet til *når* merket skal være brukt antas imidlertid å gå lenger en dette.

Først og fremst stilles det spørsmål ved om det er et krav til at bruken skal være *vedvarende* i den aktuelle femårsperioden. Dersom svaret er benektende, er spørsmålet *når* i perioden bruken må ha foregått, herunder om det er tilstrekkelig at bruken har foregått kun i slutten av perioden.

Etter det jeg kan se har ikke spørsmål rundt tidfesting eller varigheten av bruken innenfor femårsperioden blitt problematisert i forarbeidene til brukspliktbestemmelsen. Det er antatt i teorien at det er ikke noe krav at merket *vedvarende* har vært i bruk, eller at bruken skal ha strukket seg over hele femårsperioden.⁹³ Videre har det vært antatt at bruksplikten kan være oppfylt selv om bruken ikke påbegynnes før mot slutten av de fem årene, og at dette fremgår forutsetningsvis av vml. § 25a annet ledd.

I praksis har spørsmål vedrørende *når* merket har vært i bruk, i de fleste tilfeller dreiet seg om hvorvidt den fremlagte dokumentasjonen beviser at merket er brukt innenfor den relevante tidsperioden. Jeg har funnet frem til to saker som drøfter varigheten av bruken, hvorav den ene er avsagt av Førsteinstansretten og den andre av OHIMs First Board of Appeal. Avgjørelsene synes ikke å være samstemte med hensyn til hvor strenge krav som skal stilles, og det er gode grunner til å legge betydelig større vekt på Førsteinstansrettens syn.

⁹³ Se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 168-169, Bugge, UfR 1998, s. 145, og Kоктvedgaard og Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med innledning og kommentarer*, s. 166.

I HIWATT-saken⁹⁴ kom Førsteinstansretten med bemerkninger vedrørende tidsperioden for den påståtte bruken av merket i Tyskland:

”Under alle omstendigheter angiver dette dokument blot en *sporadisk* og *lejlighedsvis* tilstedeværelse af disse selskaber på det tyske marked, men under ingen omstendigheder, at de *vedvarende* har været til stede på dette marked.” (mine uth.)

Videre uttalte retten:

”Den omstændighed, at sagsøgeren og selskabet HIWATT Amplification International deltog i Musikmesse/ProLight & Sound i Frankfurt am Main i 1997, kan herefter alene betragtes som et tegn på deres eventuelle *hensigt* til at komme ind på det tyske marked, hvilket ikke beviser, at sagsøgeren har anvendt varemærket HIWATT *konstant, stabilt og faktisk* på en måde, der viser en *reel* brug af dette mærket.” (mine uth.)

Slik jeg tolker uttalelsene oppstiller Førsteinstansretten her et krav om at bruken må ha vært *vedvarende, konstant og stabil* innenfor hele eller deler av femårsperioden for at kravet til *reell bruk* skal vært tilfredsstilt. I alle fall gis det uttrykk for at sporadisk og leilighetsvis bruk av merket i løpet av den aktuelle perioden ikke kan være tilstrekkelig.

Den gode *hensikt* med bruken blir ikke tillagt noen vekt av retten, og dette kan tyde på at det ikke er nok at bruken overstiger terskelen til proforma bruk. Avgjørelsen er på dette punktet til støtte for en fortolking av begrepet *reell bruk* som ligger nærmere bruk i samsvar med *normal markedsføringsaktivitet*, jfr. diskusjonen om tolkingsalternativer under pkt. 4.1.

I saken HERVALIA⁹⁵ var merket tatt i bruk i Spania for første gang bare et par måneder før utløpet av den aktuelle femårsperioden. OHIMs First Board of Appeal uttalte:

”The opponent does not have to prove that the trade mark was used *continuously* throughout that period or during a *substantial part* of that period. It is sufficient if the use commenced at the very end of that period, provided that the use was genuine.”

⁹⁴ Sag T-39/01

⁹⁵ R 362/1999-1

Uttalelsen er i tråd med antagelser i teorien om at det er tilstrekkelig at bruken startet helt mot slutten av perioden. Tilsynelatende stilles det ikke her like strenge krav til varigheten av bruken som det Førsteinstansretten gir uttrykk for i HIWATT-saken. I den sammenheng bør det påpekes at HIWATT-saken ikke direkte behandler spørsmål om bruk som er påbegynt i slutten av den aktuelle perioden.

Etter mitt skjønn oppstiller Førsteinstansretten i HIWATT-saken et strengere krav til brukens varighet innenfor femårsperioden enn det som tidligere har vært antatt. Hvis dette kravet skal etterfølges i fremtiden, vil vi trolig se at et økende antall registrerte varemerker ikke vil oppfylle bruksplikten.

Slik jeg ser det, er det også nær sammenheng mellom problemstillinger rundt varigheten av bruken og spørsmålet om det volummessige omfanget av bruken, som blir behandlet i neste punkt.

7 Volummessig omfang av bruken

Et svært sentralt spørsmål i vurderingen av om det har vært *reell bruk* av merket, er hvor strengt kravet er til *volummessig omfang* av bruken, eller med andre ord i hvor stor *utstrekning* merket må ha vært brukt.

Herunder er spørsmålet om det kan settes noen *nedre grense* for hvilket volum som kan aksepteres, og om kravet overstiger *minimal bruk* (i motsetning til fiktiv bruk). Videre er det et spørsmål om kravet til volum er absolutt eller fleksibelt, og i såfall om *varens art* har betydning for kravets strenghet.

Både vml. § 25a og direktivet er tause når det gjelder spørsmålet om i hvor stor utstrekning merket må ha vært brukt for at det skal anses å være *reell bruk*. Heller ikke forarbeidene til brukspliktbestemmelsen berører dette temaet direkte.

Ifølge nederlandsk teori fra før direktivet gir Court de Justice Benelux, i den tidligere nevnte saken ”Turmac v. Reynolds”,⁹⁶ anvisning på at det på den ene side ikke kan oppstilles noe strengt minimumskrav til brukens omfang og at kravet til omfanget av bruken på den annen side er nokså fleksibelt.⁹⁷ Det er tvilsomt om denne oppfatningen stemmer med dagens rettstilstand. Nedenfor vil jeg se nærmere på hvordan spørsmål vedrørende omfanget av bruken er løst i nyere praksis.

7.1 Grensen mot minimal bruk

Som en forlengelse av diskusjonen av de to tolkingsalternativene for *reell bruk* i pkt. 4.1, vil jeg her se på om det kan oppstilles et krav om at omfanget av bruken må overstige *minimal bruk*. Dette må ses i motsetning til grensen for proforma bruk, ettersom bruken av et merke ikke nødvendigvis er fiktiv selv om omfanget er svært lite.

⁹⁶ Dom av 27.01.1981 (A 80/1), jfr. Ruijsenaars, IIC 1989, s. 168.

⁹⁷ Se Ruijsenaars, IIC 1989, s. 173.

Det foreligger flere utenlandske avgjørelser som klart trekker i retning av at det må oppstilles et minimumskrav til brukens omfang, og det er vanskelig å finne avgjørelser av nyere dato som trekker i en annen retning. Etter min vurdering gir det samlede bildet av rettstilstanden på dette punktet støtte til lovgivers fortolking av begrepet *reell bruk*, selv om det bør påpekes at et minimumskrav til bruken ikke nødvendigvis er sammenfallende med hva som anses å være *normal markedsføringsaktivitet* i den aktuelle bransje.

Spørsmålet om brukens omfang ble behandlet i den sentrale HIWATT-saken⁹⁸ der Førsteinstansretten bemerket:

”En *reel brug* må herefter betragtes som modsætning til enhver *minimal brug*, der ikke er tilstrækkelig til, at et varemærke kan anses for reelt og faktisk benyttet på et bestemt marked.” (mine uth.)

Videre fremgår det av dommen at det ikke er nok at merke innehaver *tilsiker* virkelig bruk av sitt merke så lenge det ikke er *objektivt* nærværende på markedet på en tilfredsstillende måte i henhold til de relevante vurderingskriterier.

Et lignende syn på den nedre grensen for akseptabel utstrekning av bruken ble fremmet i saken CRATE & BARREL⁹⁹ hvor den britiske High Court of Justice uttalte:

“It seems to me that ‘*genuine use*’ must involve that which a trader or consumer would regard as real or genuine trade in this country. This involves *quantity* as well as the nature of the use. In part it is a question of degree and there may be cases on the borderline.” (mine uth.)

Det gis her uttrykk for at det er et visst *minimumskrav* til kvantitet for at bruken kan sies å være reell. Synspunktet ble gjentatt av Court of Appeal i Storbritannia i saken PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI,¹⁰⁰ i det den viser til ovennevnte uttalelse. Disse avgjørelsene er nokså ferske og de er basert på direktivbasert lovgivning. Ettersom de bekrefter Førsteinstansens syn på spørsmålet om minimal bruk, bør avgjørelsene samlet tillegges betydelig vekt.

⁹⁸ Sag T-39/01

⁹⁹ ETMR 2000 s. 1025

¹⁰⁰ ETMR 2003 s. 97

Til slutt vil jeg referere til saken CASINO¹⁰¹ der OHIMs Opposition Division har lagt seg på samme linje i tolkingen av ”genuine use” i direktivet:

”...by referring not merely to ‘use’ of the trade mark, but to ‘genuine use’, Article 43 of the VTGMR strongly implies that when a *minimal degree* of use is shown by the evidence submitted, the opposition should still be rejected on the basis of non use *in order to prevent the legal use requirements from being easily overturned*. Otherwise evidence showing *minimal use could cover situations where there is no real position on the market worth protecting* and the trade mark is used sporadically with the sole purpose of avoiding its cancellation and keeping the registration operational to be invoked in opposition proceedings.” (mine uth.)

Slik jeg forstår uttalelsen, begrunner OHIM kravet om at bruken må overstige et minimum, med hensynet bak brukspliktbestemmelsen. Dersom minimal bruk skulle aksepteres ville varemerker uten noen virkelig posisjon i markedet, som det ikke er verdt å beskytte, kunne omgå bruksplikten.

Fra eldre praksis har jeg funnet et eksempel på at bruk av et varemerke ved *én anledning* alene ble ansett å kunne være tilstrekkelig. I saken NODOZ¹⁰² ble det uttalt ”...in a suitable case *one single act* of use of a mark may be sufficient...” (min uth.) Denne britiske dommen er av eldre dato, men utsagnet ble bekreftet i saken FLORIS¹⁰³ fra 2001. På den annen side forstår jeg det slik at denne oppfatningen ble forkastet i den etterfølgende saken PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI.¹⁰⁴ Uttalelsen kan derfor ikke tillegges noen vekt, men den kan være en indikasjon på at innføringen av direktivet har strammet inn kravene til bruk.

Med dagens rettstilstand vil jeg anta at det skal svært mye til for at én gangs bruk skal overskride den nedre grensen for hva som kan være akseptabelt. Det må under enhver omstendighet vurderes om en slik enkeltstående merkebruk kan rettferdiggjøres på bakgrunn av spesielle forhold i den konkrete sammenhengen. Man kan kanskje tenke seg at bruk av et merke i forbindelse med et stort kultur- eller idrettsarrangement kunne

¹⁰¹ Decision No. 3087/2000

¹⁰² NODOZ Trade Mark [1962] R.P.C. 1, s. 7.

¹⁰³ FLORIS Trade Mark [2001] R.P.C. 239, s. 333.

¹⁰⁴ ETMR 2003 s. 97

være et eksempel på en slik enkeltstående begivenhet hvor senere bruk av merket ville være uaktuell, og at bruksplikten ville være oppfylt ved denne ene ibruktagelsen.

Hva som *konkret* ligger i kravet til en minimumsgrense for bruken kan det være vanskelig å finne noen generelle retningslinjer for. Dette er en meget skjønnsmessig vurdering som må gjøres ut fra omstendighetene i hver enkelt sak.

7.2 Betydningen av varens art

Spørsmålet videre er om særegenheter ved de aktuelle varer eller tjenester har noen betydning for kravet til brukens omfang.

I dansk teori er det antatt at relativt beskjedne bruk kan være tilstrekkelig når det gjelder meget spesialiserte varer til en liten omsetningskrets, og at det derimot må stilles større krav til bruken når det gjelder for eksempel alminnelige dagligvarer med en stor omsetningskrets.¹⁰⁵

Jeg har funnet frem til tre avgjørelser som behandler dette temaet. Alle trekker i retning av at produktets art, og dermed den potensielle kundekrets og omsetning, skal tillegges vekt i vurderingen av kravet til varemerkebrukens utstrekning.

I saken ORIENT EXPRESS¹⁰⁶ markedsførte innehaveren av registreringen togreiser - inkludert hotellopphold, utflukter og restaurantmåltider - under merket i begrenset utstrekning. Bare noen ganske få reiser var blitt solgt hvert år i Norge. I spørsmålet om hvorvidt bruksplikten var oppfylt, uttalte Oslo Byrett:

”Retten mener at Orientekspresen som begrep og navn for togforbindelsen er så vel kjent som et *tilbud for få*, at det *ikke kan kreves en særlig aktiv og omfattende markedsføring* i Norge for at bruksplikten i forhold til toget med navnet Orient Express er oppfylt. (...) den begrensede trafikk det i realiteten er plass til, må tilsi at tilbudet markedsføres overfor de spesielle grupper som kan forventes å være reelle interessenter.”

¹⁰⁵ Andersen og Wallberg, Juristen nr. 1 1992, s. 33.

¹⁰⁶ Oslo Byrett 03.07.2001, sak nr. 01-977 A/14.

Her la retten avgjørende vekt på særegenheter ved det produkt som ble tilbudt under merket og den eksklusive og begrensede omsetningskretsen. Det var åpenbart ikke snakk om reiser som kunne selges til de store masser og kravene til volum ble jusert deretter. For meg ser det ut til at Oslo Byrett her tolket bestemmelsen i tråd med oppfatningene i teorien om at kravene må tilpasses særegenheter ved den aktuelle bransje.

I den finske byrettsdommen BECHEROVA¹⁰⁷ var ett av spørsmålene om de solgte mengder var tilstrekkelige til å utgjøre *reell bruk*. Retten kom til at årlig salg av den tsjekkiske likøren på henholdsvis 345, 1116, 1507, og 523 (på et halvt år) liter var tilstrekkelig, selv om mengden ble ansett å være relativt beskjeden. Volumet ble vurdert ut fra et kriterium om at omfanget av salget blant annet skulle stå i forhold til *produktets art*. Her ble det lagt vekt på at det ikke var noen stor etterspørsel etter den typen likør i Finland.

Et tilsvarende syn ble uttrykt i den nederlandske saken BALLY¹⁰⁸ der et varemerke som var kjent for sko ble brukt i mindre skala for andre moteprodukter, så som vesker, skjerf og belter. Saken er omtalt i teorien av Ruijsenaars:¹⁰⁹

”Because these articles were meant for a *specific, small group of customers* who desired a certain *exclusivity*, and because other trademark proprietors in the fashion showed a *similar marketing pattern*, the small number of articles sold was held normal.” (mine uth.)

Saken er av eldre dato, men den er med på å bekrefte det syn som er uttrykt i andre avgjørelser vedrørende betydningen av varens art i vurderingen av kravet til merkebrukens omfang. Etter min vurdering må disse avgjørelsene samlet sett tillegges betydelig vekt, ettersom jeg ikke har funnet avgjørelser som uttrykker noe motstridende syn på spørsmålet.

Avgjørelsene det er referert til kan tyde på at jo smalere målgruppen for varene og tjenestene er, jo større effekt vil et beskjedent salgsvolum ha. Tilsvarende vil varens

¹⁰⁷ S-96/835

¹⁰⁸ Amsterdam District Court, 1982, BIE 96.

¹⁰⁹ Ruijsenaars, IIC 1989, s. 174-175.

verdi trolig også ha betydning i vurderingen. Det må antas at det stilles strengere krav til utstrekningen av varemerker brukt for konsumvarer av lav verdi enn til merker brukt for kapitalvarer som kjøpes en sjelden gang.

7.3 Begrenset bruk av særlige årsaker

Det finnes tilfeller der et varemerke har vært i bruk i et så *begrenset omfang* at det under normale omstendigheter ville vært ansett som ikke å oppfylle minimumskravet.

Spørsmålet er om slike særlige omstendigheter ved innehaverens situasjon i den aktuelle tidsperioden i noen tilfeller kan være med på å senke kravet til hvor omfattende merkebruken må ha vært for å oppfylle bruksplikten. Videre er spørsmålet om *årsaken* til at begrenset bruk har funnet sted, har noen betydning.

Disse spørsmålene grenser opp mot problemstillinger rundt *rimelig grunn for unnlatt bruk*,¹¹⁰ men slik jeg ser det er problemstillingen en annen her ettersom de situasjonene jeg har i tankene vil kunne tilfredsstille kravene til *reell bruk*.

Jeg har funnet én dom som behandler dette temaet. I den danske høyesterettsdommen ELLE-BELLE¹¹¹ anså retten at en *begrenset bruk* av merket var *reell bruk*. I det aktuelle tidsrommet verserte det en sak i rettssystemet som endte i at registreringsinnehaveren fikk forbud mot markedsføring av parfymeprodukter under merket på den måten det var foregått. Salget ble derfor dempet i en periode. Høyesteret la avgjørende vekt på *årsaken* til den begrensede bruken og uttalte:

”Selvom der alene har fundet *begrænset brug* sted, må det under hensyn til *årsagen* hertil (...) anses for en tilstrækkelig brug til at opfylde kravet om brugspligt i § 25.” (mine uth.)

Dommen er av nyere dato og baserer seg på direktivbasert lovgivning, så den er utvilsomt relevant. Man skal være forsiktig med å legge for stor vekt en enkeltstående avgjørelse, men tatt i betraktning at den er avsagt i høyeste instans, er det naturlig å legge betydelig vekt på den når et tilsvarende spørsmål skal løses her i landet.

¹¹⁰ Jfr. ”rimelig grunn for unnlattelsen” i vml. § 25a første ledd første punktum.

¹¹¹ UfR 2000.1123H

8 Måten merket er brukt på

Et annet sentralt spørsmål er hvilke krav som stilles til måten merket har vært brukt på, eller i hvilken *form* merket er brukt.

Regel 22(2) i Kommisjonens forordning omtaler dette vurderingstemaet som ”nature of use”. Etter den danske ordlyden kreves det bevis for *i hvilken form* varemerket har vært brukt.

Hva innebærer så kravet til *form*? Slik jeg ser det er dette et tosidig krav. På den ene side er det et spørsmål om hva merket er festet til, trykket på eller på annen måte vist på, med andre ord hvilket *medium* som formidler varemerket til publikum. På den annen side er det et spørsmål om hvordan merket som sådant er *utformet* og fremtrer visuelt i faktisk bruk, i forhold til den grafiske utformingen det har i henhold til registreringen.¹¹²

8.1 Medium

Spørsmålet her er hvilke *medier* som kan aksepteres for å tilfredsstille kravet til *reell bruk* av varemerket.

I henhold til ordlyden i vml. § 25a første ledd første punktum skal varemerket brukes ”for” varer og tjenester i henhold til registreringen. En lignende formulering er brukt i direktivets artikkel 10 nr. 1. Det sies ikke her at merket skal brukes *på* varen, og dette er heller ikke mulig når det er snakk om tjenester. Hva som ligger i bruk *for* varen er ikke uten videre klart.

En annen og snevrere formulering er brukt i vml. § 25a første ledd annet punktum i forbindelse med bruk av merket i eksportsammenheng. Ordlyden her er ”...anbringelse av merket (...) på varer eller deres emballasje...”. En lignende formulering er brukt i direktivets artikkel 10 nr. 2 litra b. Her gis det eksplisitt uttrykk for at merket skal settes

¹¹² Det følger av vml. § 1 annet ledd at et registrert varemerke må kunne gjengis grafisk.

på varen. Hvorvidt dette skal tolkes som om kravet til *medium* er strengere når merket brukes på eksportvarer synes uklart.¹¹³ Jeg vil ikke gå nærmere inn på problemstillinger vedrørende bruk av varemerke i eksportsammenheng.

Jeg kan ikke se at forarbeidene gir noen nærmere anvisning på hvilket *medium* som kan benyttes for merkebruken, bortsett fra at bruken må være i samsvar med normal markedsføringsaktivitet i den aktuelle bransje. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak og ses i forhold til de medier som til enhver tid er tilgjengelige og aktuelle på markedet.

8.1.1 Bruk på varen eller på annet markedsføringsmaterieil

For det første er spørsmålet om det er et krav om at merket er festet *på varen*. Videre er spørsmålet om det er nødvendig med *markedsføringsføringstiltak* i tillegg til et eventuelt krav til omsetning av varen med varemerket, eller om dette er et alternativt krav til måten merket kan brukes på.

Ifølge teorien var et varemerke opprinnelig et merke som ble satt *på en vare*, og dette kalles gjerne varemerke i *snever* forstand.¹¹⁴ I dag har ordet en videre betydning, men fremdeles har bruk av merket på selve varen stor betydning når det gjelder hvordan merket brukes. Anbringelse av merket på selve varen er altså ikke antatt å være noen forutsetning for at merket har vært i *reell bruk*. Andre eksempler på sedvanlig bruk kan være trykking av merket på varens innpakning, reklame i tidsskrifter og aviser, annonsering på TV, og trykking av merket på brev og andre forretningsdokumenter beregnet for utadrettet virksomhet, for å nevne noe.¹¹⁵

¹¹³ Se Bugge, UfR 1998, s. 143. Her hevdes det at det bør legges en formålsfortolkning til grunn slik at varer og tjenesteytelser sidestilles. Dette innebærer at bruk av varemerke på for eksempel forretningsdokumenter brukt i forbindelse av tjenester rettet mot eksportmarkeder vil kunne være kvalifisert varemerkebruk.

¹¹⁴ Se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 1. Det rettslige begrepet er definert i vml. § 1 annet ledd.

¹¹⁵ Se Andersen og Wallberg, *Juristen* nr. 1 1992, s. 33.

Videre gis det i teorien uttrykk for at når merket bare brukes i reklame og annet markedsføringsmateriell, er det et krav at varen eller tjenesten allerede kan kjøpes eller at den innen overskuelig fremtid vil tilbys for salg på markedet.¹¹⁶ Jeg kommer tilbake til denne problemstillingen under pkt. 9.1 vedrørende forberedelseshandlinger.

Spørsmålet om *medium* i forhold til *reell bruk* er behandlet i to saker jeg har funnet frem til. Slik jeg forstår dommene trekker begge i retning av at bruk av merket på selve varen og bruk av merket på annet markedsføringsmateriell i utgangspunktet er *alternative* måter å oppfylle bruksplikten på.

I sakene I BLUES / BLUES CLUB¹¹⁷ ble merkene brukt på klær som ble utstilt og omsatt i klesforretninger. Når det gjaldt den faktiske bruk av merkene uttalte Oslo Byrett at:

”...den mest grunnleggende og typiske bruk av varemerker, er at de brukes som et varemerke *på selve varen*, og at disse varene omsettes. En slik bruk har vært utstrakt, og er tilstrekkelig alene til å begrunne at bruken oppfyller kravene i varemerkeloven § 25a.” (min uth.)

Trolig siktes det her til saksøkers anførsel om at virkelig bruk av merket innebar et krav om utstrakt annonsering i tillegg til at merket var satt på varene, noe som ble avvist.

Videre gikk retten nærmere inn på nødvendigheten av *markedsføringstiltak*, og uttalte:

”Drøftelsene i teori og forarbeider om styrken og mengden av de *markedsføringstiltak* som er nødvendige for å oppfylle vilkårene for bruk, er etter rettens oppfatning knyttet til det som ikke er normalsituasjonen ved bruk av varemerker, men normalsituasjonen ved tvister om *sovende* varemerker, nemlig at det ikke er blitt omsatt varer med varemerket, men at varemerke innehaveren allikevel hevder at det har vært i bruk på grunn av markedsføringstiltak.” (mine uth.)

Jeg forstår retten dithen at de mener at vurderingen av bruk av merket i forbindelse med andre typer markedsføringstiltak bare er relevant i de tilfeller der merket ikke brukes på en vare som omsettes (”normalsituasjonen ved bruk av varemerker”). Med andre ord kan det forstås slik at retten er enig i saksøktens anførsler om at markedsføringsaktivitet

¹¹⁶ Se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 162.

¹¹⁷ Oslo Tingrett 18.01.2002, sak nr. 00-09211-A71 og 00-09461-A71.

er et alternativ til omsetning av varer med varemerket, og ikke et tilleggskrav i forhold til slik omsetning. At retten omtaler annen merkebruk som ”sovende” finner jeg imidlertid litt underlig, da dette neppe kan sies å være betegnende for merker som brukes i reklame og på annen måte aktivt i markedsføring, selv om merket ikke finnes på selve varen.

Et lignende syn på spørsmålet har kommet til uttrykk i dansk praksis. I saken SYVSOVERN¹¹⁸ uttalte den danske Sø- og Handelsretten, vedrørende tolking av *reell bruk* i lys av direktivet:

”Anbringelse af et varemærke på en vare må i almindeelighed være tilstrækkeligt til at opfylde kravet om reel brug, uden at der tillige kan stilles krav om markedsføring i form af anvendelse af mærket i reklamemateriale.”

Disse to underrettsdommene trekker i samme retning som antagelser i teorien når det gjelder selve varen som *medium* for visning av merket. Jeg mener dette gir grunnlag for å fastslå at festing av merket på varen i utgangspunktet er tilstrekkelig for å oppfylle brukspliktkravet, og at bruk på annet markedsføringsmateriell er et alternativt krav i vurderingen av om merket er brukt på en akseptabel måte i forhold til kravet om *reell bruk*.

8.1.2 Muntlig omtale

Et særlig spørsmål er om *muntlig omtale* av merket kan innebære *reell bruk*.

Det er antatt i teorien at også muntlig bruk kan være *reell bruk*.¹¹⁹ Så vidt jeg kan se er spørsmålet i liten grad berørt i rettspraksis. Jeg har bare funnet én dom der muntlig bruk har vært en problemstilling i forbindelse med brukspliktbestemmelsen.

I saken AGRIVET¹²⁰ vurderte Högsta domstolen i Sverige om bruksplikten var oppfylt på bakgrunn av at merket var brukt muntlig som kjennetegn for Agrivet ABs produkter. I sakens anledning uttalte retten:

¹¹⁸ UfR 2001/166SH

¹¹⁹ Andersen og Wallberg, Juristen nr. 1 1992, s. 33.

¹²⁰ NJA 1983 s 875. Se omtale i Levin, *Noveller i varumärkesrätt*, s. 65.

”När et bolag, i likhet med Agrivet AB, under lång tid begagnar sin firma i dess helhet eller i förkortad form också så som varukännetecken ligger det nära till hands att firmadominanten så småningom hos företagets kunder och av företaget självt bli i *muntliga* sammanhang kommer att användas fristående som beteckning på företagets produkter, samtidigt som den syftar på företaget som sådant. (...) Även en användning av detta slag bör (...) *godtas som ett bruk av ett varumärke* vilket är identiskt med firmadominanten.” (mine uth.)

Her ble altså firmadominanten, som var identisk med det registrerte ordmerket, brukt som et varekjennetegn i muntlig form. Dette ble av retten godtatt som *reell bruk* av merket.

Denne dommen ble avsagt i 1983, altså før direktivet ble implementert i den svenske varemerkeloven. Jeg mener at dommen, som er avsagt av svenske høyesterett, allikevel har en viss relevans som argumentkilde for å belyse spørsmålet om muntlig bruk. Imidlertid kan den neppe tillegges noen avgjørende vekt som rettskildefaktor dersom et tilsvarende spørsmål kommer opp for norske domstoler, fordi det tilsynelatende ikke er avklart i praksis hvordan direktivbasert lovgiving skal tolkes på dette punktet.

8.2 Utforming

Spørsmålet her er om merket må brukes *nøyaktig slik det er registrert*. Videre er spørsmålet *hvor stort avvik* som eventuelt kan tillates.

Utgangspunktet og hovedregelen i vml. § 25a første ledd første punktum er at ”merket” skal være tatt i bruk, og da refereres det til merket *slik det er registrert*. Tilsvarende kreves det at ”varemerket” har vært i bruk i direktivets artikkel 10 nr. 1, uten at det her sies noe om hvilken utforming av merket som er akseptabel. Heller ikke forarbeidene sier noe om hva som ligger i dette.

I vml. § 25a første ledd annet punktum og direktivets artikkel 10 nr. 2 litra a utdypes imidlertid dette noe. Ordlyden i den norske bestemmelsen¹²¹ er nesten en ordrett gjengivelse av direktivets artikkel 10 nr. 2 litra a,¹²² som godtar bruk:

¹²¹ ”...en form som bare skiller seg fra den form det er registrert i, i enkeltheter som ikke endrer dets særpreg...”

”...i en form som bare skiller seg fra den form varemerket ble registrert i, i enkeltheter som *ikke endrer særpreget ...*” (min uth.)

I den danske VML § 25 stk 2,1 er ordlyden ”ikke væsentligt afviger” fra den form det er registrert i. Lassen hevder at den danske ordlyden synes noe mer romslig enn direktivet, og at den norske ordlyden fremtrer som mer restriktiv.¹²³ Han konkluderer med at grensens må trekkes opp av rettspraksis.

Det stilles altså ikke noe krav til at varemerket slik det brukes er identisk med den formen det er registrert i, og under visse forutsetninger tillates det bruk av merket i endret form. I teorien anses det ikke uten videre som tilstrekkelig at merket slik det er brukt er *egnet til å forveksles* med det registrerte merket.¹²⁴ På den annen side er kravet trolig ikke så strengt som kravet ved *endring* av registrerte varemerker.¹²⁵

¹²² Direktivet samsvarer her med Pariskonvensjonens artikkel 5 C nr. 2 som sier: ”Innehaverens bruk av et varemerke i en skikkelse, som bare i bestanddeler som ikke endrer merkets distinktive karakter, avviker fra den skikkelse hvori merket er registrert i et unionsland, skal ikke medføre registreringens ugyldighet eller minske merkets rettsbeskyttelse.”

¹²³ Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 162-163.

¹²⁴ Jfr. vml. § 4 første ledd, jfr. § 6. I varemerkelovens forstand er *forvekselbarhet* en kombinasjonseffekt av kjennetegnslighet og vareslagslikhet i ”den alminnelige omsetning”. I denne sammenheng er det vurderingen av *kjennetegnslighet* som er aktuell, der synsbildet, lydbildet og forestillingsbildet er viktige momenter i vurderingen av merkets helhetsinntrykk. Se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 162-163.

¹²⁵ Jfr. vml. § 24. I et registrert varemerke kan det gjøres ”uvesentlige endringer som ikke påvirker helhetsinntrykket”. Bare ubetydelige endringer kan foretas, og forarbeidene gir anvisning på en relativt restriktiv holdning. I dansk teori har det vært hevdet at bruk som oppfyller betingelsene i den danske bestemmelsen som tilsvarer vml. § 24, er tilstrekkelig i henhold til bestemmelsen om bruk av merket i endret form, jfr. Bugge, UfR 1998, s. 150.

I Oslo Byrettes dom i SELOZOK-saken ble det i forbindelse med bruk av merket i endret form uttalt at: ”...reglene om endring av varemerker, varemerkelovens § 24, ikke får særlig relevans for spørsmål som her skal avgjøres.”

Videre uttales det i forarbeidene til forslag til ny norsk lov om varekjennetegn (NOU 2001:8 s. 90): ”Det bør understrekes at det her skal gjelde en annen avgrensning enn den man har med hensyn til endring av merket etter utkastets § 12 tredje ledd og § 25, der det bare tillates endringer som er ’uvesentlige og ikke påvirker helhetsinntrykket’. Etter disse bestemmelsene forutsettes trukket vesentlig strengere grenser, enn de som kan godtas når det er snakk om ’bruk av merket’ etter § 28.” Den foreslåtte nye § 28 inneholder bestemmelser om bruksplikt som i dag finnes i § 25a, mens den foreslåtte nye § 25 tilsvarer dagens § 24.

Det er ikke uvanlig at merket slik det fremtrer visuelt i bruk på en eller annen måte avviker fra merket slik det er fremstilt grafisk i varemerkeregisteret. Slik jeg ser det er det snakk om forskjellige grader av, og former for, endring der merket i bruk ikke er identisk med det registrerte. Derfor har jeg valgt å sonde mellom to forskjellige situasjoner.

For det første finnes tilfeller der merket slik det er registrert ikke er endret som sådant i bruk, men det kan være satt inn i en større eller annen sammenheng, for eksempel ved *tilføyelser av andre elementer* i form av ordbestandsdeler eller grafikk. Dette er mest aktuelt med hensyn til ordmerker.

For det andre finnes det tilfeller der merket slik det er registrert *faktisk er endret* slik det fremstår i bruk. Dette er kanskje mest aktuelt for figurmerker, men også for ordmerker er problemstillingen aktuell.

Under enhver omstendighet er spørsmålet hvor grensen går for om endringen medfører en *endring av merkets særpreg*.

8.2.1 Tilføyelser av andre elementer

8.2.1.1 Ordmerke brukt som figurmerke

Et spørsmål er om man kan oppfylle bruksplikten av det registrerte *ordmerket*¹²⁶ ved å bruke det som *figurmerke*.¹²⁷

Det er antatt i teorien at bruk av figurmerke samtidig innebærer bruk av det registrerte ordmerket.¹²⁸ I praksis ser det ut til at de fleste avgjørelser støtter opp om dette

Dagens § 24 har Patentstyret anvendt tilsvarende for varemerker som ennå befinner seg på søknadsstadiet, jfr. Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 144. Det er foreslått en særskilt bestemmelse i utkastets § 12 tredje ledd.

¹²⁶ Rene ordmerker registreres normalt i blokkbokstaver, uten noen særskilt grafisk utforming.

¹²⁷ Det vil si et merke bestående av ordet i en særlig grafisk utforming, evt. sammen med et figurelement.

synspunktet, slik det gjør i to underrettsdommer og en OHIM-avgjørelse jeg refererer til nedenfor. Jeg har imidlertid også funnet en OHIM-avgjørelse som trekker i motsatt retning. Denne viser at det kan være sprikende oppfatninger av hvordan spørsmålet skal løses.

I saken SYVSOVEREN¹²⁹ ble ordmerket brukt som 7-SOVEREN i figurutforming. I den forbindelse uttalte den danske Sør- og Handelsretten:

”Denne brug af figurmærket indebærer samtidig en brug af ordmærket, idet de to mærker har samme *begrebsmæssige betydning* og må *opfattes som identiske*.”
(mine uth.)

Det er noe overraskende at retten ikke kommenterer den ortografiske ulikheten mellom merkene slik det var registrert og slik det var tatt i bruk. Ettersom dommen er dansk og av nyere dato må den anses som relevant, og den må etter min mening også tillegges en viss vekt som rettskildefaktor. Den er med på å trekke i retning av at et ordmerke kan brukes som figurmerke og allikevel bidra til å opprettholde rettigheter i henhold til registreringen.

At bruk av et figurmerke kan innebære bruk av et vernet ordmerke ble forutsatt i saken ORIENT EXPRESS.¹³⁰ Saken gjaldt ikke et registrert ordmerke, men et registrert figurmerke der dominanten var teksten ORIENT EXPRESS. Dette ble ansett som et innarbeidet sekundært forretningskjennetegn,¹³¹ og retten la til grunn at vml. § 25a også gjelder for slike. Oslo Byrett uttalte i denne forbindelse:

¹²⁸ Koktvedgaard og Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med innledning og kommentarer*, s. 167.

¹²⁹ UfR 2001.166SH

¹³⁰ Oslo Byrett 03.07.2001, sak nr. 01-977 A/14.

¹³¹ Med *sekundært forretningskjennetegn* menes andre forretningsnavn enn firmanavnet, som for eksempel et kjæle navn på virksomheten, eller en kortform av firmaet. Det følger av firmal. § 1-1 tredje ledd, jfr. første ledd, at de bare vernes dersom de er innarbeidet, dvs. godt kjent i omsetningskretsen som særlig kjennetegn for et foretak, jfr. også Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 3. (Spørsmål vedrørende såkalte *naturlige varekjennetegn* blir behandlet særskilt under pkt. 8.3.)

”Dersom vern for selve ordmerket aksepteres, må bruken av ordmerket slik det er gjort, dels i logoer (...) og som rent ord (...) være av en karakter som er tilstrekkelig til å oppfylle kravet i vml. § 25a annet og tredje punktum.”

Selv om saken ikke gjaldt et registrert ordmerke, mener jeg uttalelsen kan tolkes analogisk og tjene som et argument for at innehaver av et registrert ordmerke kan ivareta bruksplikten ved at merket brukes i en form der det er føyet inn i en figur.

I saken HELADERIA PALAZZO,¹³² ble det registrerte ordmerket brukt for iskrem i formen HELADERIAS PALAZZO ITALIANAS med en viss figurutforming, der PALAZZO var det fremtredende element. Av OHIMs Fourth Board of Appeal ble ordene ”heladerias”¹³³ og ”italianas” ansett å være lite distinktive, og snarere beskrivende for varenes karakter og opprinnelse, mens PALAZZO ble ansett å være det distinktive elementet i merket. Selv om merket ble brukt i en form som avvek fra den formen det ble registrert i, ble bruken i dette tilfellet ikke ansett å endre merkets særpreg, av følgende grunn:

”...a *word mark* registration serves to protect the *conceptual content* of the word or expression, not visual features or a specific appearance, such as devices, colours, fancy lettering, or the like. This is the reason why they are generally represented, in the trade marks registers, in as inconspicuous a fashion as possible: block type letters, most common font, capital letters, etc. In fact, *word marks are rarely intended to be used exactly as represented in the register.*” (min uth.)

Uttalelsen levner ingen tvil om at appellkammeret her tillater at et ordmerke bukes i figurutforming, snarere gir de uttrykk for at det er det normale. OHIM ser imidlertid ut til å ha sprikende oppfatninger på dette punktet.

I avgjørelsen PADOSAN¹³⁴ ble OHIMs Opposition Division forelagt dokumentasjon som viste at det registrerte merket var brukt i en særegen utforming, og de uttalte:

”...this particular representation of the letter ‘S’ would lead consumers to *perceive it as a figurative mark* with graphical distinctiveness, *instead of as a word mark.*” (mine uth.)

¹³² R 608/2000-4

¹³³ Flertallsformen av ”heladeria”, som betyr noe sånt som ”iskrembutikk”.

¹³⁴ Decision No 2863/2001

En slik enkeltstående administrativ avgjørelse kan etter mitt skjønn ikke i seg selv tillegges noen vekt av betydning, men uttalelsen kan tyde på at det er en viss usikkerhet med hensyn til om bruksplikten uten videre vil kunne oppfylles ved at et registrert ordmerke blir brukt i figurutforming. Et viktig moment i vurderingen vil nok være om den figurmessige utformingen endrer merket på en slik måte at ordet eller teksten i henhold til registreringen ikke trer tydelig frem.

8.2.1.2 Tilføyelse av et annet ordelement

Et annet spørsmål er om merket kan brukes sammen med et *annet ordelement*, for eksempel en rent *beskrivende bestanddel*, så som en stedsangivelse, eller en *særpreget merkebestanddel*.

I dansk teori antas det at et registrert merke kan opprettholdes selv om det brukes sammen med en rent beskrivende bestanddel som ikke er omfattet av registreringen, for eksempel tilføyelser som ”ekstra sterk” eller ”GTI” (for biler).¹³⁵ Også dersom merket brukes sammen med en annen særpreget merkebestanddel er det antatt at bruksplikten kan være oppfylt. Grensen for hva som er akseptabelt må anses som overtrådt dersom den bestanddelen som tilføyes er svært dominerende. Det avgjørende er at helhetsinntrykket av det registrerte merket beholdes.¹³⁶

De avgjørelsene jeg har funnet frem til i denne anledning er samstemte i synet på at tilføyelse av et annet ordelement vil kunne innebære akseptabel bruk av det registrerte merket.

I den tidligere omtalte AGRIVET-saken¹³⁷ vurderte svenske høyesterett om det registrerte varemerket brukt sammen med en *stedsangivelse*, i sammenstillingen ”Agrivet Uppsala”, var tilstrekkelig til å opprettholde registreringen. Retten uttalte:

¹³⁵ Kockvedgaard og Wallberg, *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med innledning og kommentarer*, s. 167.

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ NJA 1983 s 875

”Att en som varumärke registrerad firmadominant på företagets produkter, i reklammaterial ed återföljs av en *ortsangivelse som syftar på företagets hemort* kan inte utan vidare utesluta att varumärkesanvändning skall anses föreligga vid tillämpning av 25 § 2 st varumärkeslagen.” (min uth.)

Selv om retten ikke avviste at en slik bruk i utgangspunktet kunne godtas, ble det her lagt avgjørende vekt på sammenstillingens ytre utforming og i hvilken sammenheng den fremkom. I dette tilfellet ble ”Agrivet Uppsala” etter omstendighetene å betrakte som en firmabetegnelse, og ikke som et varekjennetegn. Denne bruken var derfor ikke tilstrekkelig for å opprettholde registreringen. (Bruk av varemerke som *firma* behandles særskilt under pkt. 8.3.) Høyesterettsdommen kom før implementeringen av direktivet i svensk varemerkelov, men jeg mener avgjørelsen likevel er egnet til å belyse problemstillingen.

I saken CONTURA¹³⁸ som var oppe for tysk høyesterett, hadde merket i den relevante femårsperioden vært i bruk på oppvaskmaskiner sammen med merket ”Constructa”. Retten vurderte om dette innebar en endring av det registrerte varemerkets særpreg, og de uttalte:

”The use of a number of trademarks to designate a product is a *widespread and commercially reasonable practice*. In particular, it is usual to use additional marks alongside the main trademark to identify the specific individual article. (...) for the use of a trademark to maintain the right it is sufficient that it is used as a *second trademark*.” (min uth.)

Her ser retten ut til å legge vekt på at bruk av to merker ved siden av hverandre er alminnelig praksis i forretningslivet. Dette er en relevant ny høyesterettsdom som etter min mening i utgangspunktet bør tillegges vekt, blant annet fordi norsk rett har mye til felles med tysk rettstradisjon.

Tilsvarende ble uttalt i OHIM-avgjørelsen OMEGA¹³⁹ der merket ble brukt på markedet som navn på en produktgruppe, sammen med andre merkebestanddeler, så som ”Astudal”, ”Salidur” og ”Prevencor”. Apellkammeret uttalte i den forbindelse:

¹³⁸ IIC 2001 s. 698

¹³⁹ R 386/1999-1

”Le fait que le nom ‘Omega’ ne figure pas sur les produits comme marque individuelle distinguant un produit spécifique, mais plutôt comme une indication commune à un groupe de produits ne lui enlève pas son caractère de marque commerciale. Il est en effet courant pour des fabricants, qui mettent sur le marché une ample gamme de produits, d’utiliser une, ou même plusieurs, *marques communes* à l’ensemble de la gamme, à côté d’une marque individuelle identifiant chaque produit spécifique.” (min uth.)

OHIM gir her uttrykk for at bruk av såkalte *husmerker* ikke er uvanlig blant vareprodusenter, og at dette er akseptabel bruk av merket for å opprettholde registreringen. Et felles varemerke brukes i slike tilfeller sammen med flere andre individuelle merker, som felles betegnelse på en produktserie.

Nok et eksempel fra OHIM er VISIO-avgjørelsen.¹⁴⁰ Det registrerte merket VISIO ble brukt i formene VISIO®-BLOCK, VISIO®-FIL, VISIO®-MOLAR, VISIO®-SEAL og VISIO®-FORM, og aldri som VISIO alene. Apellkammeret uttalte:

”It is common practice to indicate that a certain term or sign is claimed as a registered trade mark by adding the symbol ® (...) immediately after the corresponding sign, even if it is followed by another term. (...) It is not uncommon for a trade mark, used as a *house mark* or as an identifier of a *product series*, to be followed by another indication, which may be linked to the common term by a hyphen.” (min uth.)

Hensyn til handelspraksis med å benytte husmerker og et felles varemerke for en produktserie, synes å tillegges betydelig vekt i vurderingen. Begge OHIM-avgjørelsen trekker i samme retning som den ovennevnte tyske høyesterettsavgjørelsen. Det samlede rettskildebildet taler for at slik praksis også må kunne aksepteres i norsk rett, forutsatt at helhetsinntrykket av det registrerte merket beholdes.

8.2.2 Faktisk endring av merket

I de tilfeller der merket slik det er registrert *faktisk er endret* slik det fremstår i bruk, er spørsmålet for det første *hvilke kriterier* som legges til grunn i vurderingen av om merkets særpreg endres eller ikke. For det andre er spørsmålet *hvor strenge* disse kriteriene er, og herunder om andre omstendigheter, såsom omsetningsform,

¹⁴⁰ R 129/2000-1

særegenheter ved omsetningskretsen og varens karakter, påvirker grensen for det akseptable.

Her sikter jeg til tilfeller der merket er endret *visuelt* eller *ortografisk* i forhold til slik det faktisk er registrert. Spesielt med hensyn til figurmerker kan det være behov for å *modernisere* det grafiske uttrykket over tid. Også for ordmerker kan det være ønskelig å legge til eller utelate enkelte bestanddeler, eller slå sammen eller separere ord, i bruken av merket.

Når det gjelder hensyn som bør tillegges vekt i praktiseringen av brukspliktregelelen på dette punktet, vil jeg innledningsvis referere til den spanske høyesterettssaken NIKE,¹⁴¹ der domstolen kom med uttalelser vedrørende behovet for modernisering av merket:

“...the *modernisation* of the form of the trade mark is a necessary phenomenon of the mercantile traffic, to enable the trade mark properly to represent the role of a vehicle among companies and consumers. (...) However this practice is only adequate when the trade mark holder *intends to continue using both marks*, the principal version as well as the derivative.” (mine uth.)

Jeg er i tvil om det etter direktivet kan oppstilles som et krav om at merke innehaver har intensjoner om å benytte merket i den formen det er registrert, i tillegg til bruk av merket i den endrede formen. Dommen ble avsagt av spansk høyesterett i 1999. Etter mitt skjønn kan ikke dommen tillegges noen betydelig vekt på dette punktet i tilsvarende spørsmål her til lands, da jeg ikke har funnet støtte for dette synet i andre rettskildefaktorer.

En rekke avgjørelser behandler problemstillinger vedrørende faktisk endring av merket slik det brukes. De avgjørelsene jeg omtaler nedenfor illustrerer hvilke kriterier som bør legges til grunn i vurderingen av om merket slik det er brukt oppfyller kravet i brukspliktbestemmelsen. Avgjørelsene gir anvisning på at det skal foretas en helhetsvurdering av om merket *uttalemessig*, *utseendemessig* eller *innholdsmessig* skiller seg vesentlig fra merket i den formen det er registrert. Videre legges det i de fleste avgjørelsene vekt på hvorledes merket oppfattes i omsetningskretsen.

¹⁴¹ ETMR 2000 s. 189

Dansk høyesterett behandlet i saken ELLE-BELLE¹⁴² spørsmålet om det var akseptabelt at det registrerte ordmerket, med bindestrek mellom ordene ”elle” og ”belle”, ble brukt i formen ”elle la belle”¹⁴³ i en moderat grafisk utforming. I den forbindelse ble det uttalt:

”Det anvendte varemærke ændrer ikke væsentligt det *visuelle* indtryk af varemærket, ligesom ’la’ heller ikke sprogligt ændrer *betydningen* af varemærket. Når endvidere henses til den udforming, som sagsøgte anvender, hvor ordene ’elle’ og ’belle’ er de fremtændende, findes der ikke at være sket en væsentlig ændring af *helhedsindtrykket* af varemærket.” (mine uth.)

Denne danske høyesterettsdommen av nyere dato må i utgangspunktet tillegges betydelig vekt.

En lignende problemstilling ble behandlet i saken CASTILLO DE PERELADA.¹⁴⁴ I forbindelse med at merket var brukt uten merkebestanddelen ”de”¹⁴⁵ i formen ”Castillo Perelada”, uttalte OHIMs Opposition Division:

”The essential elements of the trade marks (...) are the words ”castillo” and ”perelada”; these are the *dominant elements*. It is not considered that the absence of the use of the word ‘de’ affects the distinctive character of the trade mark.” (min uth.)

I sin vurdering tok OHIM også hensyn til at ordet ”de” i en rekke EU-land ikke vil ha noen spesiell betydning for mange mennesker. Med andre ord ble merket slik det ble brukt ikke ansett å skille seg *innholdsmessig* fra slik det var registrert. Denne administrative avgjørelsen kan neppe tillegges noen selvstendig vekt, men den støtter opp om det syn som ble uttrykt av dansk høyesterett i ovennevnte sak. Videre gir den støtte til antagelser i teorien om at dominanten (eller dominantene) i merket har en vesentlig betydning for helhetsinntrykket.¹⁴⁶

¹⁴² UfR 2000.1123H

¹⁴³ Ordet ”la” er en bestemt artikkel på fransk.

¹⁴⁴ Decision No 1714/2000

¹⁴⁵ Spansk preposisjon.

¹⁴⁶ Se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 343.

I den svenske høyesterettsdommen SPOTLIGHTSERIEN¹⁴⁷ var merket registrert i formen ”SpotLIGHTserien”, der de tre sammensatte ordene hadde forskjellig størrelse, og ”Spot” var betydelig større enn de andre. Merket var ikke figurklassifisert, men retten mente at merket måtte bedømmes som et kombinert ord- og figurmerke på grunn av merkets utførelse. Merket var blitt bruk i formen SPOTLIGHT med andre bokstavtyper, og det manglet karakteren av figurmerke. I sammenligningen av merkene uttalte retten:

”Avsaknaden av ordet SERIEN medför att orden såväl *uttalsmässigt* som *inhållsmässigt* skiljer sig påtagligt från varandra.” (mine uth.)

I sin helhetsbedømmelse la retten vekt på at utelatelsen av ordet SERIEN endret merkets særpreg, og registreringen ble derfor opphevet. Dommen ble avsagt av Högsta domstolen i Sverige i 2001, og etter min mening er den utvilsomt relevant og bør tillegges betydelig vekt.

I den ti år eldre svenske GATT-saken¹⁴⁸ som også var oppe i høyesterett, ble det kombinerte ord- og figurmerket brukt som et rent ordmerke, med andre bokstavtyper enn slik det var registrert. Retten uttalte i sin vurdering av om bruksplikten var oppfylt at:

”...det förhållandet att Bergmans endast använt ordet ’gatt’ i det registrerade varumärket inte kan anses innebära att varumärket inte varit i bruk.”

Retten fant her at det var tilstrekkelig at det registrerte figurmerket ble brukt som ordmerke, og at dette ikke endret merkets særpreg. I den forbindelse viste de til Pariskonvensjonens artikkel 5 C nr. 2¹⁴⁹ og hensikten bak reglene om bruksplikt. Selv om dette er en eldre avgjørelse, antas den å være relevant. Ved innføringen av direktivet i Sverige henviste departementssjefen til dommen i de svenske forarbeidene¹⁵⁰ og uttalte at denne dommen og svensk rettsstilstand for øvrig var i overensstemmelse med

¹⁴⁷ NJA 2001 s 265

¹⁴⁸ NJA 1991 s 23

¹⁴⁹ ”Innehaverens bruk av et varemerke i en skikkelse, som bare i bestanddeler som ikke endrer merkets distinktive karakter, avviker fra den skikkelse hvori merket er registrert i et unionsland, skal ikke medføre registreringens ugyldighet eller minske merkets rettsbeskyttelse.”

¹⁵⁰ Prop. 1992/93:48 s. 99. Se Pawlo, NIR 1998, s. 13.

direktivets krav på dette punktet. Videre blir det henvist til GATT-avgjørelsen i den adskillig nyere høyesterettsdommen SPOTLIGHTSERIEN omtalt ovenfor.

Ifølge svensk teori har avgjørelsen imidlertid vært kritisert.¹⁵¹ Blant annet har det vært hevdet at utformingen av merket slik det var registrert og slik det ble brukt skiller seg så mye fra hverandre at de gir to ulike helhetsinntrykk. Videre hevdes det at det er usannsynlig at en domstol i dag ville resonnerer på samme måte som Högsta domstolen gjorde her, til tross for at lovgiveren i sin tid anså saken som relevant. Slik jeg ser det kan ikke avgjørelsen tillegges noen avgjørende vekt, blant annet fordi det antas at bruksplikten er skjerpet i forhold til tidligere svenske brukspliktregler.¹⁵²

Nok en svensk høyesterettsdom fra 1991 tar for seg spørsmålet om bruk av merket i endret form, nemlig saken BIGMAC.¹⁵³ Her ble merket, som var registrert i ett ord, brukt skriftlig i to ord som BIG MAC. Om dette uttalte HD:

”Härigenom föreligger otvivlaktig en klar skillnad som måste antas uppmärksammas av många; denne skillnad kan dock rent *utseendemässigt* inte anses som väsentlig. (...) Med hänsyn bla till den kännedom om engelska språket som numera föreligger i Sverige måste dock antas, att de flesta kan särskilja de båda delerna av den sammenskrivna formen och därför får *samma intryck* av denne form av märket. Mot bakgrund härav kan inte antas att den sammanskrivna formen mera allmänt skulle uppfattas som ett ’fantasiord’.”¹⁵⁴ (mine uth.)

Retten påpekte at det engelske ordet for ”stor” (”big”) kom tydeligere til uttrykk når BIG MAC ble skrevet i to ord, og at det utvilsomt var en klar forskjell mellom merket slik det var registrert og slik det ble brukt. Allikevel ble den *utseendemessige* forskjellen ikke ansett som vesentlig.

Dommen er omtalt i svensk teori hvor det gis uttrykk for at det er interessant at retten i sin vurdering av om bruksplikten var oppfylt, valgte å se på varemerkets *idémessige*

¹⁵¹ Pawlo, NIR 1998, s. 14.

¹⁵² Ibid.

¹⁵³ NJA 1991 s 619

¹⁵⁴ Fantasibetegnelser, som anses å være sterke varemerker, ses i motsetning til merker som er beskrivende eller suggestive (henspiller på varens art eller egenskaper).

karakter snarere enn hva som var registrert.¹⁵⁵ Videre stilles det spørsmål ved om utfallet ville blitt et annet med det någjeldende antatte strengere kravet til bruken. Imidlertid påpekes det at rettens måte å resonnere på når det gjelder helhetsvurderingen av varemerkebruken sannsynligvis vil være den samme. Slik jeg ser det kan avgjørelsen brukes som et argument til støtte for at det kan legges vekt på om merket slik det brukes *innholdsmessig* og *visuelt* skiller seg vesentlig fra merket i den formen det er registrert. Videre illustrerer dommen at grensen for hvor det akseptable går kan variere avhengig av blant annet hvordan varemerket oppfattes i den relevante omsetningskrets.

Fra norsk underrettspraksis har vi SELOZOK-dommen¹⁵⁶ der Oslo Byrett kom til at bruksplikten vedrørende det registrerte ordmerket SELOZOK for legemidler ikke var oppfylt gjennom bruk av merket SELO-ZOK, med bindestrek. Retten begrunnelse var som følger:

”Selv om merkene fonetisk er like, er det en *visuell* ulikhet mellom merkene ved bruk av bindestrek i SELO-ZOK, noe som likevel gjør merkene vesentlig forskjellige. Spesielt gjør dette seg gjeldende ved preparater/medikamenter av denne type hvor *skriftlighet* i stor grad preger omsetningssituasjonen.” (mine uth.)

Etter min vurdering legger retten en strengere norm til grunn enn det vi har sett i de øvrige avgjørelsene jeg har referert til. Avgjørelsen er imidlertid anket, og det gjenstår å se om underrettens syn blir fastholdt av lagmannsretten.

Dommen illustrerer at grensen for hvor det akseptable går kan variere avhengig av blant annet omsetningsform for varen og særegenheter ved varen eller kundekretsen. Jeg antar at endringer av merkets visuelle inntrykk gjør seg spesielt gjeldende i legemiddelbransjen, hvor det kan være kritisk dersom kunden kjøper og anvender feil produkt. Derimot er konsekvensene som oftest nokså ubetydelige dersom en kunde ender opp med et annet matvare- eller kosmetikk-produkt enn det de hadde tenkt seg, og dette kan tilsi en mildere bedømmelse av endringer i merker brukt for denne type varer.

¹⁵⁵ Pawlo, NIR 1998, s. 4-29.

¹⁵⁶ Oslo Byrett 26.03.2001, sak nr. 00-06331 A/31.

8.3 Bruk som naturlig varekjennetegn¹⁵⁷

Et særlig spørsmål er om bruksplikten for et registrert varemerke kan oppfylles ved bruk av *firma*,¹⁵⁸ herunder om merket kan brukes som henholdsvis *varekjennetegn* og *foretaksnavn*.

I praksis er det ikke uvanlig at et registrert varemerke først og fremst brukes som firmanavn. Dette er spesielt aktuelt for selskaper som hovedsakelig driver med tjenesteyting, men det forekommer også i virksomheter som driver med vareproduksjon og –salg.

Så vidt jeg kan se er ikke spørsmålet om hvorvidt bruksplikten kan oppfylles ved at merket kun benyttes som en del av firmanavnet, belyst i forarbeidene til dagens norske varemerkelov. I forarbeidene til ny lov om kjennetegn er imidlertid temaet berørt i forbindelse med drøftelsen av *firma* brukt som kjennetegn.¹⁵⁹

”Det er helt vesentlig å ha for øye at mens et varekjennetegn etter vår rett har som sin eneste funksjon å være et hjelpemiddel for markedsføringen av varer og tjenester, så har firmaet to funksjoner. Det skal være *foretakets offisielle navn*, men det kan samtidig gjøre tjeneste som *kommersielt kjennetegn*, på samme måte som varekjennetegnet. Disse to funksjonene er grunnleggende ulike.”

På grunn av firmanavnets to funksjoner, hevdes det videre at det bør sondres mellom situasjoner der *firma* har *kjennetegnssvern*¹⁶⁰ og der det bare har *firmavern*¹⁶¹. Slik jeg ser det vil dette kunne ha betydning i forbindelse med oppfyllelse av bruksplikten.

¹⁵⁷ Med ”naturlige varekjennetegn” menes personnavn, firma og andre forretningsnavn brukt som kjennetegn på varer og tjenester, jfr. vml. § 3.

¹⁵⁸ Firmanavn er ikke varemerker i lovens forstand, jfr. Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 2-3. *Firma* er i utgangspunktet kjennetegn for virksomheter, og ikke for varer eller tjenester, jfr. firmal. § 1-1 annet ledd: ”det offisielle navn på en næringsdrivende juridisk person og kjennetegnet for et enkeltmannsforetak”. I teorien hevdes det at grensen mellom varemerke og *firma* i stor grad er utvisket. I forarbeidene til ny norsk varemerkelov, NOU 2001:8 s. 50, er det uttalt: ”...gjennom de siste hundre års utvikling i lovgivning og næringsliv [er] varemerkebruk og firmabruk kommet til å bli delvis sammenfallende begreper, samtidig som det samme kjennetegn kan være både firma og varekjennetegn.”

¹⁵⁹ NOU 2001:8 s. 50 flg. Firmanavnets to funksjoner er også omtalt i forarbeidene til den svenske firmaloven, jfr. SOU 1967:35 s. 111 flg. og s. 177, jfr. 172.

¹⁶⁰ Jfr. firmal. § 3-2 og vml. §§ 3 og 14 første ledd nr. 6. Jfr. Ot.prp. 59 (1994-95) s. 97 tolkes ordet *firma* i vml. § 3 til å omfatte også andre forretningsnavn, nemlig sekundære forretningskjennetegn.

Jeg kan heller ikke se at problemstillinger rundt *firma* i forbindelse med vml. § 25a er direkte berørt i norsk teori. Når det gjelder *firma* brukt som naturlig varekjennetegn uttaler Lassen:¹⁶²

”Hvis forretningene hadde drevet bare med *tjenester*, (...) ville normalt en innarbeidelse for *forretningene* måttet gi vern også som *merke for tjenester* etter vml. § 2. (...) [Det er] ikke mulig å skille mellom *forretningsdrift* og *tjenesteytelser*; det er to sider av samme sak, og et kjennetegn for den ene vil normalt måtte oppfattes som kjennetegn også for den annen.”

Utsagnet gir støtte for en antagelse om at bruk av et registrert varemerke som del av et firmanavn vil kunne bidra til oppfyllelse av bruksplikten, i det minste når det er snakk om tjenestevirksomhet. Et sammenfallende synspunkt uttrykkes i nederlandsk teori fra før implementering av direktivet.¹⁶³

”With respect to *service marks*, it is assumed that use of the mark will in fact correspond very closely to the use of a trade name. So that a distinction between those types of use will practically only be possible when the company name differs from the service mark.”

Også i dansk teori gis det uttrykk for at bruk som firmanavn kan være akseptabel. Koktvedgaard sier om dette:¹⁶⁴

”I det omfang mærket tillige benyttes som forretningsnavn, fx som selskabsnavn eller ’firma’, vil denne brug *normalt* være fuldt tilstrækkelig.” (min uth.)

Hva som her menes med ”normalt” er for meg uklart. Det sondres ikke her mellom bruk av *firma* som varekjennetegn og bruk som foretaksnavn. Heller ikke sondres det mellom registrering og bruk av merket for varer og tjenester.

I de svenske forarbeidene gis det på den annen side uttrykk for at merket skal benyttes etter sin hensikt som varekjennetegn, og ikke som for eksempel firma.¹⁶⁵

¹⁶¹ Jfr. firmal. §§ 2-2 og 2-4.

¹⁶² Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 24.

¹⁶³ Ruijsenaars, IIC 1989, s. 172.

¹⁶⁴ Koktvedgaard, *Lærebog i Immaterialret* (2002), s. 371.

¹⁶⁵ Prop 1992/93:48 s. 98 flg.

Etter mitt syn er det noe uklart ut fra forarbeider og teori i hvilken grad bruk av registrert varemerke som firma kan være tilstrekkelig for å oppfylle bruksplikten. Det kan imidlertid synes som om vurderingen er strengere når det gjelder omsetning av varer enn omsetning av tjenester.

På bakgrunn av tilgjengelig praksis der disse spørsmålene er berørt, ser det gjennomgående ut til at det skal mye til for at bruksplikten oppfylles ved at det registrerte varemerket kun benyttes som firmanavn. I det minste gjelder dette når *firma* har funksjon som foretaksnavn. Når det har funksjon som varekjennetegn, derimot, kan uttalelser i de avgjørelsene jeg har trukket frem tyde på at det i utgangspunktet ikke er noe i veien for at dette kan godtas som *reell bruk*.

I den hyppig omtalte og sentrale HIWATT-saken¹⁶⁶ uttalte Førsteinstansretten følgende vedrørende bruk av merket som en del av firmanavnet HIWATT Amplification International:

”...bruken af tegnet HIWATT som *selskabsnavn* [kan] ikke anses for brug af tegnet som varemærke med henblik på at identificere de af den tyske registrering omfattende varer.” (min uth.)

Slik jeg oppfatter uttalelsen ble det registrerte varemerket her brukt som dominanten i firmanavnet når det hadde funksjon som foretakets offisielle navn, og ikke som kommersielt kjennetegn på varer. Her er det snakk om salg av varer og ikke tjenester, noe som muligens også har vært av betydning for den strenge vurderingen. Dommen må som tidligere nevnt tillegges betydelig vekt.

I AGRIVET-saken¹⁶⁷ drøftet Högsta Domsolen i Sverige bruk av varemerket i forbindelse med firmanavnet ”Agrivet AB”. Med hensyn til bruk av et registrert varemerke kun som kjennetegn på forretningsvirksomheten, slo retten innledningsvis fast at:

¹⁶⁶ Sag T-39/01

¹⁶⁷ NJA 1983 s 875

”...ett användande av en firmabeteckning med hänsyftning enbart på rörelsen, dvs såsom *näringskännetecken* (1 § 3 st firmalagen), inte innebär ett begagnande av ett registrerat varumärke som är identiskt med firmadominanten.” (min uth.)

Når det gjaldt bruk av ”Agrivet AB” som varekjennetegn uttalte retten:

”Vad först gäller den fullständiga firman ’Agrivet AB’ kan det inte anses som en främmande tanke at, om den begagnas som *varukännetecken* av firmainnehavaren, det därmed sker ett bruk av det registrade varumärket AGRIVET, så att registreringen inte kan hävas på grund av underlåten anvendning.” (min uth.)

Selv om retten ikke uten videre aviste at bruk av *firma* som *varekjennetegn* kunne godtas, ble avgjørende vekt imidlertid lagt på blant annet omstendigheter vedrørende terminologien i varemerkeloven¹⁶⁸ og formålet med brukspliktregele. Retten konkluderte med at:

”...varumärket AGRIVET inte har varit i bruk genom användningen av firman Agrivet AB ens när denna fungerat som *varukännetecken*.” (min uth.)

Högsta domstolen mente altså at bruksplikten heller ikke ble ansett oppfylt ved at det registrerte firmaet ble benyttet som *varekjennetegn*, selv om varemerket inngikk som et dominerende element i firmanavnet ”Agrivet AB”. Bruksplikten ble imidlertid ansett oppfylt på et annet grunnlag. Dommen ble avsagt før direktivet ble implementert i den svenske varemerkeloven. Den kan derfor ikke ses på som noe annet enn en argumentkilde for å belyse forskjellige aspekter ved problemstillingen.

I OHIM-praksis forekommer det uttalelser som går i retning av at bruk av registrerte varemerker som *firma* ikke kan tjene til å oppfylle bruksplikten. Nedenfor refereres det til to administrative avgjørelser som trekker i samme retning som de ovennevnte dommene.

I saken CASTILLO DE PERELADA¹⁶⁹ uttalte OHIM Opposition Division:

¹⁶⁸ Det vises til at ”varumärke” i henhold til forarbeidene (SOU 1958:10 s. 121, prop. 1960:167 s. 50) er et snevrere begrep enn begrepet ”varukännetecken”, som omfatter alt som brukes som kjennetegn på varer, deriblant firma.

¹⁶⁹ Decision No. 1714/2000

”There is use of ‘Cavas del Castillo de Perelada s.a.’, however, this is clearly being used as a *company name*; it includes the letters ‘s.a.’ which indicate a company status and is used in contexts where it is clearly the provider of goods of ‘Castillo Perelada’. ” (min uth.)

I sin sammenheng kan uttalelsen tyde på at bruk av merket som firmanavn ikke ble akseptert som *reell bruk* av merket.

Et lignende syn kom til uttrykk i saken AZIMUT¹⁷⁰ der OHIM Opposition Division uttalte:

”...the other documents filed show evidence of use of the earlier trademark as *trade name* or *establishment name* but not as a trade mark for the goods for which it enjoys protection.” (mine uth.)

Det gis her uttrykk for at merket må brukes som et varekjennetegn for varene i varefortegnelsen, og at bruk av merket som navn på virksomheten som sådan ikke er tilstrekkelig.

Oppsummeringsvis må det kunne antas at bruksplikten for et registrert varemerke i visse tilfeller kan oppfylles ved bruk av *firma* dersom det har funksjon som varekjennetegn. Hvorvidt bruken kan aksepteres som *reell bruk* vil blant annet avhenge av faktorer som virksomhetens karakter, merkebrukens karakter og hvorvidt omsetningskretsen oppfatter firmanavnet som kjennetegn på virksomhetens varer eller tjenester.

¹⁷⁰ Decision No 725/2002

9 Krav til kommersiell karakter

Problemstillingen her er om det er noe krav til at merkebruken skal ha *kommersiell karakter*, og herunder om varemerkebruk i tilknytning til *forberedelseshandlinger* og *passiv* bruk av merket kan aksepteres.

Under dette punktet vil jeg ta for meg enkelte spesielle situasjoner som kan oppstå i det jeg kaller ytterpunktene av *livssyklusen* for et varemerke, eller for varene og tjenestene som markedsføres og omsettes under merket. Med dette mener jeg for det første bruk av et varemerke i forbindelse med introduksjon på et marked av et nytt produkt under dette merket, før ordinært kommersielt salg og markedsføring har kommet i gang, med andre ord *forberedelseshandlinger*. For det andre sikter jeg til slutfasen av varemerkets eller produktets livssyklus, der produkter ikke lenger omsettes eller markedsføres aktivt under merket, men at det fremdeles er tilstede på markedet i form av *passiv* bruk.

Slik jeg ser det er problemstillingene som oppstår her av en annen art enn spørsmålet om de øvrige kravene til *reell bruk* er oppfylt, idet jeg antar at det må være en forutsetning at kravene til sted, tid, volum og form (jfr. vurderingstemaer i pkt. 4.2) i utgangspunktet er oppfylt. Imidlertid beveger vi oss her trolig på grensen av hva som kan kalles *normal markedsføringsaktivitet*, ettersom aktiv omsetning av varer og tjenester under merket ikke har pågått i den relevante femårsperioden. Et eventuelt krav om at bruken av varemerket må ha vært av *kommersiell karakter* ser jeg på som et *tilleggskrav* som innfortolkes i brukspliktbestemmelsen.

9.1 Forberedelseshandlinger

Spørsmålet er om bruk av merket i forbindelse med rene *forberedelseshandlinger* kan være *reell bruk*. Herunder er det spørsmål om det stilles krav til salg og omsetning av varer og tjenester under merket, og om *testsalg* og distribusjon av *vareprøver* kan aksepteres.

I teorien synes det å være enighet om at eneretten til registrerte varemerker i visse tilfeller kan opprettholdes også ved bruk i forbindelse med *forberedelseshandlinger*. Imidlertid stilles det i slike tilfeller krav til at varen eller tjenesten innen overskuelig fremtid frembys for salg.¹⁷¹ Dette følger også av uttalelser i svenske forarbeider.¹⁷²

Et eksempel på forberedelseshandlinger er distribusjon av *vareprøver*. I de fleste tilfeller gis slike bort uten vederlag, og da synes det klart at det ikke kan sies å ligge innenfor ordinær omsetning av varer. Beslektet med vareprøver er *testsalg* av varer, som gjerne er begrenset i tid, volum og geografisk omfang. Spørsmålet om dette er ordinær omsetning kan kanskje være mer tvilsomt. Allikevel vil slik aktivitet trolig kunne anses å være kommersiell virksomhet.

De avgjørelsene jeg har funnet frem til under dette emnet støtter i hovedsak opp om det syn som er uttrykt i teorien. Selv om noen av avgjørelsene er basert på lovgivning gitt før direktivet, mener jeg det samlede bildet gjør at avgjørelsene sett under ett bør tillegges vekt ettersom de trekker i samme retning.

I saken BUDWEISER/BUDWAR/BUD¹⁷³ var varemerkene bruk på øl servert vederlagsfritt til besøkende på ti messer i Sverige, der ølflasker påsatt merkene var utstilt på stander. Noe markedsføringsmateriell forekom også. Högsta Domstolen i Sverige uttalte:

”Ett tilhandahållande av vara utan vederlag kan, i vart fall i kommersiella sammanhang, visserligen inte ensamt för sig betraktas som sådant bruk. Förhållandet kan emellertid bli ett annat om varumärket kan anses använt i reklam eller annan *förberedande marknadsföringsåtgärd* till främjande av en vara som ännu inte kommit ut på marknaden. Som *förutsetning* härför bör dock gälla att varan inom en med hänsyn till förhållandena *rimelig tid* kommer att finnas *tillgänglig för den omsetningskrets* inom vilket den skall avsättas ock på vilken åtgärden ytterst har avseende.” (mine uth.)

¹⁷¹ Jfr. bl.a. Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 162, Andersen og Wallberg, *Juristen* nr. 1 1992, s. 33 og Pawlo, *NIR* 1998, s. 11.

¹⁷² Prop 1992/93:48 s 99.

¹⁷³ NJA 1987 s 22

Retten konstaterte at bruk av varemerkene i reklame eller andre forberedende markedsføringstiltak for å fremme omsetningen av en vare som ennå ikke har kommet på markedet, kunne betraktes som *reell bruk*, selv om varen ble gitt bort vederlagsfritt i en kommersiell sammenheng.¹⁷⁴ Videre påpekte retten at ølserveringen i seg selv ikke var tilstrekkelig, men at messedeltagelsen sett under ett for så vidt kunne ha vært godtatt som et slikt markedsføringstiltak. Allikevel ble dette ikke ansett å være *reell bruk* i denne saken, ettersom det tok for lang tid før salget av øl startet i Sverige.

Selv om dommen er basert på eldre lovgivning og den ikke kan tillegges noen selvstendig vekt, er den interessant siden den er med på å belyse problemstillingen. Ifølge svensk teori er det ikke usannsynlig at et lignende spørsmål ville blitt løst på samme måte etter dagens lovgivning.¹⁷⁵

I saken PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI¹⁷⁶ vurderte britiske Court of Appeal om bruken av merket på vareprøver i form av 500 parfymeflasker var *reell bruk*:

”...I do not see (...) [that it was] a *genuine use* when the bottles were plainly not intended for ordinary commercial sale or distribution (...) The bottles may well be samples, but not, as I see it, without further evidence, samples to be used in the *ordinary commercial way* in which samples are used to *induce sales in real trade*.” (min uth.)

Slik jeg forstår uttalelsen oppstiller retten et krav om at distribusjonen av vareprøvene måtte være et ledd i en *ordinær kommersiell virksomhet* der målsetningen er at aktiviteten skal føre til salg av varer. Avgjørelsen gir støtte for at det er et krav om at forberedelseshandlinger må etterfølges av at varen frembys for salg innen rimelig tid. Dommen er fersk og bygger på direktivbasert lovgivning, og den er derfor relevant og bør tillegges vekt ettersom den støtter opp om antagelser i teorien og annen praksis på dette punktet.

I GERBER-saken¹⁷⁷ vurderte High court of Justice i Storbritannia om testmarkedsføring og -salg av 1200 glass med barnemat var *reell bruk*. Merket GERBER var trykket på

¹⁷⁴ Se kommentarer til dommen i Pawlo, NIR 1998, s. 11.

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ ETMR 2003 s. 97

etiketten, og distribusjonen var gått gjennom seks butikker i et begrenset geografisk område. Denne enkeltstående salgsaktiviteten ble akseptert som bruk, til tross for at det ikke var foretatt noen oppfølgingsaktiviteter i etterkant.

Slik jeg ser denne saken ligger tilfellet på grensen mellom en forberedelseshandling og minimal bruk av varemerket (jfr. pkt. 7.1) ettersom testsalget ble gjort mot et vederlag. Retten tok ikke bare stilling til om merket var brukt i den aktuelle perioden, men om denne bruken var ”bona fide”, altså om bruken var i ”god tro”, eller i samsvar med god forretningsskikk. De kom til at bruken ikke var fiktiv, men ”bona fide” og at det ikke var noen forutsetning for *reell bruk* at salget hadde vært i virkelig kommersiell bruk i vesentlig utstrekning (”real commercial use on a substantial scale”). Slik jeg forstår dommen ble testmarkedsføringen for så vidt ansett å innebære kommersiell bruk av merket selv om bruken hadde en nokså begrenset utstrekning med hensyn til tid, geografisk spredning og volum.

Utsagn i dommen vedrørende vurderingen av om bruken hadde vært fiktiv, kan trolig tas til inntekt at begrepet *reell bruk* skal tolkes slik at det ses i forhold til *proforma* bruk, i motsetning til *normal markedsføringsaktivitet*, jfr. drøftelsen av to tolkingsalternativer under pkt. 4.1.

I saken AZIMUT¹⁷⁸ var det ikke ført tilstrekkelige bevis for at varer virkelig var bragt ut på markedet under det registrerte merket. I den sammenheng uttalte OHIMs Opposition Division:

“*Genuine use* means use in trade and *implies sales and turnover*. This means in general that there must have been some sale of the goods or providing of the services during the relevant period of time. Mere *preparations* in this regard are not to be regarded as genuine use of the mark.” (mine uth.)

Jeg forstår OHIM slik at de oppstiller et krav om at merket må ha vært brukt som et ledd i kommersiell virksomhet, og at avgjørelsen er i tråd med det som ellers er uttrykt i teorien og i rettspraksis.

¹⁷⁷ ETMR 2002 s. 882

¹⁷⁸ Decision No 725/2002

Det samlede bilde i teori og praksis peker i all hovedsak i samme retning. Rene forberedelseshandlinger, i form av distribusjon av vareprøver eller andre markedsføringstiltak, er i seg selv ikke nok til å oppfylle bruksplikten. Aktiviteten må etterfølges av frembringelse av produktet på markedet innen rimelig tid, slik at merket på denne måten blir brukt i virkelig kommersiell sammenheng.

Innfortolkning av et slikt krav i brukspliktbestemmelsen er til støtte for at *reell bruk* må ses i forhold til *normal markedsføringsaktivitet* på området, og ikke til proforma bruk.

9.2 Passiv bruk

Spørsmålet videre er om det er et krav om at merket skal brukes aktivt, eller om *passiv* bruk også kan være *reell bruk*.

Den situasjonen som omtales her gjelder sluttfasen av livssyklusen til et varemerke brukt i forbindelse med et bestemt produkt. Et varemerke som har vært i aktiv bruk for en vare eller tjeneste vil i en del tilfeller fases ut til fordel for nye merker. Dette kan for eksempel ha sammenheng med sammenslåing av selskaper eller at det satses på nye konsepter og ny profilering. Selv om varer og tjenester ikke lenger markedsføres aktivt under det gamle merket, vil dette allikevel kunne være i bruk på markedet, for eksempel i forbindelse med langsiktige kontrakter som tidligere er inngått med selskapets kunder.

Bare én avgjørelse jeg kjenner til har behandlet dette spørsmålet, nemlig HYGEA-saken¹⁷⁹ som var oppe i Oslo Byrett i 2001. Sett i lys av de krav til *reell bruk* som fremgår av øvrig rettspraksis, tolker retten etter mitt skjønn brukspliktbestemmelsen feil når den her anser passiv bruk av varemerket som virkelig bruk.

I saken var spørsmålet om bruksplikten av merket HYGEA var oppfylt ved at merket var brukt på en rekke gamle forsikringskontrakter som var gjeldende i den aktuelle femårsperioden. Spørsmålet var svært tvilsomt, og retten uttalte:

”Retten har *under sterk tvil* kommet til at merket i dennes (sic.) situasjonen må anses å ha vært i bruk i hele perioden, og også fremdeles være i bruk. Den bruk

¹⁷⁹ Oslo Byrett 03.01.2001, sak nr. 00-02165-A71.

som har skjedd av varemerket ligger i at en rekke kontrakter med varemerket fremdeles har vært gjeldende i hele femårsperioden, og fremdeles er det. Varemerket har således i hele perioden inngått i en aktivitet på det aktuelle markedet, selv om dette bare har vært en *passiv* bruk...” (min uth.)

Her la retten til grunn at bruk av merket på de løpende kontraktene gjorde at merket ble holdt levende blant en betydelig del av omsetningskretsen. Videre ble merket fremdeles ansett å være godt kjent blant mennesker som ikke hadde inngått kontrakter under varemerket. Retten begrunnet sitt syn nærmere på denne måten:

”I den foreliggende sak er det altså en betydelig aktivitet i markedet hvor varemerket er involvert som identifikasjon av kontraktens *kommersielle opphav*, selv om den berettigede har opphørt all aktivitet rettet mot å innarbeide eller vedlikeholde merkets posisjon.” (min uth.)

Det avgjørende synes her å være at merket hadde opprettholdt sin funksjon som kjennetegn ettersom det anga kontraktens *kommersielle opprinnelse*, noe som jo har vært ansett å være et varemerkes hovedoppgave (jfr. pkt. 1.2). Merket ble ansett å ha vært i *reell bruk* til tross for at det ikke lenger forelå noen aktivitet knyttet til innarbeidelse eller vedlikehold av merket på markedet.

Ettersom dette resultatet må anses å være i strid med tidligere rettstilstand, ble det videre uttalt:

”Retten er klar over at den ved denne vurdering *senker kravet til bruksplikten* betydelig i forhold til det som synes antatt i forarbeider og teori. Her har oppfatningen vært at en *markedsføringsaktivitet* var nødvendig.” (mine uth.)

Med åpne øyne senker retten her kravet til *reell bruk*, og de går bort i fra det antatte kravet om at markedsføringsaktivitet er nødvendig for oppfyllelse av bruksplikten. Retten fortsetter med en definisjon av hva den anser som *markedsføringsaktivitet* i denne sammenheng:

”...en aktivitet hvor merket brukes *aktivt* (...) enten ved at det fremdeles anvendes på nye varer eller kontrakter om (sic.) *bringes ut i markedet*, eller at det foregår en markedsføringsaktivitet i form av *reklame, informasjon eller lignende* hvor merket brukes.” (mine uth.)

Aktiv bruk av merket anses av retten å være en forutsetning for at markedsføringsaktivitet har funnet sted. Det synes klart at den passive bruken av merket

som er utøvd her ikke faller inn under denne definisjonen av *markedsføringsaktivitet*, og at kravet til bruksplikten med dette senkes i forhold til hva som tidligere er antatt.

Som begrunnelse for sitt avvik fra tidligere oppfatninger viser retten til LUNDETANGEN-dommen.¹⁸⁰ Byretten mener Høyesterett her endret premissene ved å begrense innarbeidede merkers vern¹⁸¹ til å være i samsvar med vml. § 25a. De følte seg her bundet av et prejudikat fra Høyesterett og så på dommen som en meget tungtveiende rettskilde. Det kan selvsagt stilles spørsmål ved om det er grunn til å tro at Høyesterett selv vil avvike fra sitt syn i LUNDETANGEN-dommen i senere avgjørelser. Videre er det grunn til å stille spørsmål ved om det er holdbart å anta at LUNDETANGEN-dommen kan påvirke tolkingen av direktivet.

Slik jeg ser det settes spørsmålet om *reell bruk* her på spissen. Tilfellet er nokså spesielt, og jeg har ikke funnet noen andre avgjørelser som behandler en lignende problemstilling. Etter mitt syn er spørsmålet om hvor grensen går for om *passiv* bruk av merket kan aksepteres som *reell bruk* fremdeles uavklart. Det avgjørende kan synes å være om merkebruken har vært et ledd i kommersiell virksomhet.

¹⁸⁰ Rt 1999 s 1725. Saken gjaldt et innarbeidet varemerke som ikke var registrert.

¹⁸¹ Jfr. vml. § 2.

10 Avslutning

Tidligere har det vært antatt i teorien at kravene til *reell bruk* har vært lave¹⁸² og at bruksplikten sett under ett har vært ganske lempelig.¹⁸³ Den praksis som har kommet til i den senere tid viser tegn på en utvikling som etter mitt skjønn må endre dette synet på hvor streng bruksplikten er i praksis.

Ettersom mange av de europeiske landene hadde en form for bruksplikt allerede før slike regler ble innført gjennom direktivet, har forskjellige tradisjoner for rekkevidden av bruksplikten trolig ført til at praksis har vært sprikende på flere punkter. Selv etter innføringen av direktivet ser det ut til at rettstilstanden i EØS-området ikke er fullstendig harmonisert med hensyn til praktiseringen av brukspliktbestemmelsen.

I den ferske og sentrale HIWATT-avgjørelsen avsagt i desember 2002, som jeg hyppig har referert til gjennom oppgaven, oppstiller Førsteinstansretten gjennomgående strengere krav til hva som anses å være *reell bruk* enn det som har vært antatt i teorien og i tidligere praksis.¹⁸⁴ Særlig vil jeg trekke frem kravet om at bruken av merket må ha foregått på en *vesentlig* del av det aktuelle geografiske territoriet, og dessuten det forhold at bruken må ha vært *vedvarende* i hele eller deler av den aktuelle tidsperioden. Videre stadfester Førsteinstansretten at *reell bruk* må sees i motsetning til enhver *minimal* bruk. Avgjørelsen bekrefter at det må tas hensyn til spesielle faktiske forhold og omstendigheter i den konkrete saken i vurderingen av kravene til hvor, når, i hvilket omfang og i hvilken form merket har vært brukt. Varens art er et forhold som vil kunne ha betydning i denne vurderingen.

HIWATT-dommen er etter min vurdering til støtte for at *reell bruk* skal være i samsvar med *normal markedsføringsaktivitet* i den aktuelle bransje og at det ikke skal ses i forhold til *proforma* bruk.

¹⁸² Se Pawlo, NIR 1998, s. 27.

¹⁸³ Se Lassen, *Oversikt over norsk varemerkerett*, s. 168.

¹⁸⁴ Ettersom dommen ikke er anket er den nå rettskraftig.

Når det gjelder den *form* det registrerte merket faktisk er brukt i, synes det klart ut fra det samlede rettskildebildet at *medium* for visning av merket er nokså fleksibelt. Det er tvilsomt om muntlig bruk av merket kan være tilstrekkelig for å oppfylle bruksplikten, mens bruk som firma ikke er utelukket dersom det har funksjon som varekjenning. Merkets *utforming* i faktisk bruk kan i utgangspunktet avvike fra det registrerte så lenge helhetsinntrykket beholdes, og i den grad det ikke skiller seg vesentlig uttale-, utseende- eller innholdsmessig fra dette. Hvorledes merket oppfattes i omsetningskretsen skal tillegges vekt i denne vurderingen.

10.1 Begrensninger i oppgaven

Den samlingen av dommer og administrative avgjørelser jeg refererer til i oppgaven er ikke fullstendig. Det tas forbehold om at det finnes europeisk praksis som ville ha endret mitt syn på praktiseringen av brukspliktregelen på enkelte punkter. Imidlertid antar jeg at de sakene som er omtalt totalt sett gir et nokså representativt bilde av rettstilstanden slik den har vært de siste årene.

I denne sammenheng vil jeg spesielt fremheve at det har kommet til en helt fersk dom fra EF-domstolen som trolig vil endre synet på kravene til *reell bruk* på flere punkter. Den 11. mars 2003 avsa EF-domstolen dom i sak C-40/01 (MINIMAX). Ettersom dommen i skrivende stund bare er noen få uker gammel, har det dessverre ikke vært mulig for meg å ta hensyn til den i oppgaven. EF-domstolen kommer her med en prejudisiell avgjørelse vedrørende fortolkningen av begrepet *reell bruk* i direktivets artikkel 12 nr. 1. Følgelig er dommen svært sentral når det gjelder problemstillingene i denne oppgaven, og jeg har derfor valgt å gjengi EF-domstolens konklusjon i dette spørsmålet i sin helhet:

”Artikel 12, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at der er gjort ’reel brug’ af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at *skabe eller bevare en afsætningsmulighed* for disse varer og tjenesteydelser. Dette omfatter *ikke symbolske former* for brug alene med det formål at bevare de til varemærket knyttede rettigheder. Bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske

omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes *handelsmæssigt*, navnlig de former for brug, der i den *pågældende branche* anses for begrundet i *fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele* for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse *varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket*. Selv om brugen af mærket ikke vedrører varer, der tilbydes på markedet som nye, men *allerede markedsførte* varer, er brugen reel, hvis mærket faktisk anvendes af varemærkeindehaveren for løsdele, der indgår i disse varers sammensætning eller struktur, eller for varer eller tjenesteydelser, der har en direkte forbindelse med de allerede markedsførte varer og skal tilfredsstille behov i disses kundekreds.” (mine uth.)

Avslutningsvis vil jeg helt kort peke på enkelte punkter i oppgaven der jeg trolig ville revurdere mitt syn på rettstilstanden i lys av dommen, nemlig hvilke tokingsalternativer som aktuelle i forståelsen av begrepet *reell bruk*, kravet til det volummessige omfanget av bruken og kravet til kommersiell karakter.

11 Litteraturliste

11.1 Bøger

Koktvedgaard, Mogens. *Lærebog i Immaterialret*. 4. udgave. Danmark, 1996. ISBN 87-574-5273-3

Koktvedgaard, Mogens. *Lærebog i Immaterialret*. 6. udgave. Danmark, 2002. ISBN 87-574-0740-1

Koktvedgaard, Mogens. *Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med indledning og kommentarer*. Mogens Koktvedgaard, Knud Wallberg. 2. udgave. 1998. ISBN-87-574-1611-7

Lassen, Birger Stuevold. *Oversikt over norsk varemerkerett*. Annen utgave. Oslo, 1997. ISBN 82-00-22917-3

Levin, Marianne. *Noveller i varumärkesrätt*. Stockholm, 1990. ISBN 91-7598-392-3

Ruud, Morten. *Innføring i folkerett*. Morten Ruud, Geir Ulfstein. Oslo, 1998. ISBN-82-518-3669-7

11.2 Artikler

Andersen, Anders J. og Wallberg, Knud. *Varemærkeloven og fællesmærkeloven*. Juristen nr. 1 1992, s. 32-36

Bugge, Jens Jacob. *Varemærker og brugspligt*. UfR 1998, s. 141-153

Lassen, Birger Stuevold. *Nytt i privatretten* nr. 1/2000, s. 10-11

Lindgreen, Nicolai. *Dansk dom om brugspligt og velkendte mærker*. NIR 2002, s. 129-135

Lund, Astri M. NIR 2000, s. 461-468

Pawlo, Mikael. *Användningstvånget i svensk varumärkesrätt*. NIR 1998, s. 4-29

Ruijsenaars, Heijo Enrico. *The Trademark Use Requirement under Benelux Trademark Law*. IIC¹⁸⁵ 1989, s. 163-179

11.3 Rettsavgjørelser

11.3.1 Norske

Rt 1999 s 1725 (LUNDETANGEN)

Rt 2002 s 391 (GOD MORGON)

Oslo Byrett 03.05.2000, sak nr. 99-04155 A/31 og 99-04238 A/83, Atlantic Brokers AS v. Danske Familie Restauranter AS (JENSENS BIFFHUS)

Oslo Byrett 03.01.2001, sak nr. 00-02165-A71, Hygea AS (Vesta) v. Hygea AS (Vital) (HYGEA)

Oslo Byrett 26.03.2001, sak nr. 00-06331 A/31, Astra Zeneca AB / Astra Zeneca AS v. AS Gea Farmasøytiske Fabrik / Gea Farmasøytiske Fabrik AS (SELOZOK)

Oslo Byrett 03.07.2001, sak nr. 01-977 A/14, NIOE Nostalgie Istanbul Orient Express AG v. Societe Nationale des Chemins de Fer Francais – SNCF (ORIENT EXPRESS)

¹⁸⁵ International Review of Industrial Property and Copyright Law

Oslo Tingrett 18.01.2002, sak nr. 00-09211-A71 og 00-09461-A71, Blues ApS v. Max Mara Fashion Group S.r.l. (I BLUES / BLUES CLUB)

Oslo Tingrett 23.10.2002, sak nr. 01-11200-A88, Trip Trap Denmark AS v. Stokke Gruppen AS (TRIPP TRAPP)

11.3.2 Nordiske

UfR 2000.1123H (ELLE-BELLE),

UfR 2001.166SH (SYVSOVEREN)

UfR 2001.2094SH (HOME)

NJA 1983 s 875 (AGRIVET)

NJA 1987 s 22 (BUDWEISER / BUDVAR / BUD)

NJA 1991 s 23 (GATT)

NJA 1991 s 619 (BIGMAC)

NJA 2001 s 265 (SPOTLIGHTSERIEN)

S-96/835, finsk byrettsdom, (BECHEROVA)

11.3.3 Andre utenlandske

Comercial Iberica de Exclusivas Deportivas SA (Cidesport) and Others v. Nike International Ltd and American Nike SA, Supreme Court (Civil Division) Spania (22.09.1999), Decision No. 779/1999, ETMR¹⁸⁶ 2000 s. 189 (NIKE)

Euromarket Designs Incorporated v. Peters and Another, High Court of Justice (Chancery Division) Storbritannia (25.07.2000), Case No. HC 1999 No. 04494, ETMR 2000 s. 1025 (CRATE & BARREL)

Gerber Products Co. v. Gerber Foods International Ltd, High Court of Justice (Chancery Division) Storbritannia (18.03.2002), Case CH/ 2001/APP/010497, ETMR 2002 s. 882 (GERBER)

Philips Electronics v. Remington Consumer Products Ltd, EWCA Civ 1340, Storbritannia (05.05.1999) ETMR 1999 s. 816

Philosophy Inc. v. Ferretti Studio Srl, Court of Appeal (Civil Division) Storbritannia (13.06.2002), A3/2001/1670, ETMR 2003 s. 97 (PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI)

Amsterdam District Court, 1982, BIE 96 (BALLY)

Decision of the Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof) Tyskland, (10.11.1999), Case No. 1 ZB 53/98, IIC 2001 s. 698 (CONTURA)

FLORIS Trade Mark [2001] R.P.C. 239

NODOZ Trade Mark [1962] R.P.C. 1

Turmac v. Reynolds, Court de Justice Benelux (27.01.1981), A 80/1 (WHISTON)

¹⁸⁶ European Trade Mark Reports

11.3.4 EF-domstolen og Første instans domstolen

Sag C-40/01 (11.03.2003) Ansul BV mod Ajax Brandbeveiliging BV (MINIMAX)

Avgjørelsen finnes i fulltekst på <http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=da&num=79969688C19010040&doc...>

Sag T-39/01 (12.12.2002) Kabushiki Kaisha Fernandes mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (HIWATT).

Avgjørelsen finnes i fulltekst på <http://europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=da&num=79978787T19010039&doc=T&ouvert=T&s>

11.4 Administrative avgjørelser fra OHIM

11.4.1 Opposition Division

Decision No 1714/2000 (CASTILLO DE PERELADA)

Decision No. 3087/2000 (CASINO)

Decision No 2863/2001 (PADOSAN)

Decision No 725/2002 (AZIMUT)

11.4.2 Board of Appeal

R 362/1999-1 (HERVALIA)

R 386/1999-1 (OMEGA)

R 129/2000-1 (VISIO)

R 608/2000-4 (HELADERIA PALAZZO)

11.5 Lovregistre

Lov om Svalbard (Svalbardloven) av 17. juli 1925 nr. 11

Lov om varemerker (varemerkeloven) av 3. mars 1961 nr. 4

Lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn (fimaloven) av 21. juni 1985 nr. 79

Lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen av 27. november 1992 nr. 113

JD1926-07-01 8940, jfr. Svalbardloven § 4, Forskriften om at loven om patenter, om varmerker og om mønster, alle fra 1910, gjøres gjeldende for Svalbard.

Varemærkeloven af 6. juni 1991

Varumäreslagen (1960:644)

U.S. Trademark Act of 1946 (The Lanham Act)

11.6 Direktiver, forordninger og konvensjoner

Varemerkedirektivet av 1988, Første rådsdirektiv av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (89/104/EØF)

Varemerkeforordningen, Rådets forordning (EF) nr. 40/94 av 20. desember 1993 om EF-varemerker (94/40/EØF)

Kommisjonens forordning (EF) nr. 2868/95 av 13. desember 1995 om gjennomføringsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1)

Pariskonvensjonen om industrielt rettsvern av 20. mars 1883, som revidert i Stockholm
14. juli 1967

TRIPS-avtalen (Ageement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)
1994

11.7 Forarbeider

Ot.prp.nr 72 (1991-92) Om lov om lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk
rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m v
innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen

Ot.prp.nr 59 (1994-95) Om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II

Folketingets forhandlinger 1990/1991 (2. samling)

Lovforslag L 83 Folketingsåret 1991-92 (2. samling)

Prop 1960:167

Prop 1992/93:48

SOU 1958:10

SOU 1967:35

11.8 Andre kilder

Retningslinjene i det danske Patentdirektoratets notat av 11.06.1996, s. 4-5

D. Tatham og W. Richards, "ECTA GUIDE TO E.U. TRADEMARK
LEGISLATION", kapittel 3, s. 22 flg., Sweet & Maxwell, 1998